

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.03.2017, поданное компанией «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД.», Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591025, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **QLED** » по заявке № 2014741387, поданной 09.12.2014, зарегистрирован 17.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 591025 на имя компании «ЭлДжи Электроникс Инк.», Республика Корея (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 09.12.2024.

В поступившем 17.03.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 591025 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно уведомлению по заявке лица, подавшего возражение (№2014741387, знак «QLED»), экспертизой было установлено, что обозначение «QLED» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку указывает на свойства части товаров 09 класса МКТУ (телевизоры, телевизионные приемники, мониторы, мобильные, сотовые телефоны, компьютеры и т.д.). При этом экспертиза указала, что слово «QLED» (от английского quantum dot «квантовая точка») - технология создания дисплеев, основанная на использовании квантовых точек. Как и электронная бумага и OLED -дисплеи (а также, в некоторой степени, LCD), претендует на статус основной технологии в гибких дисплеях;

- в приведенной экспертизой ссылке на сайт в сети Интернет (Википедия) используется как термин «QD-LED», так и термин «QLED». Равнозначность данных аббревиатур подтверждается заключением технического специалиста и материалами научно-популярных статей;

- термин «QLED» содержится во многих англо-русских онлайн-словарях (Мультитран, Академик.ру, Справочник технического переводчика и т.д.);

- аббревиатуры «LED» и «OLED» уже встречаются в официальных текстах правовых актов (приведены наименования 4 актов);

- регистрации, полученные правообладателем в Европейском союзе, в настоящее время оспариваются;

- по заявке № 1662793 (обозначение «QLED», заявитель – «ЭлДжи Электроникс Инк.») Патентным ведомством Австралии принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, обоснованное тем, что «...является аббревиатурой, относящейся к светодиодам на квантовых точках (сокр. от Quantum Dot Light Emitting Diode). При этом отмечено, что использование «QLED» применительно к товарам 09 класса МКТУ указывает на то, что они состоят из, содержат в качестве компонента или в них иным образом использованы Quantum Dot LED-дисплеи». Кроме того, по заявкам «ЭлДжи Электроникс Инк.» патентными ведомствами Южной Кореи и США вынесены окончательные отказы;

- обозначение «QLED» является общепринятым термином, который используется в области цифровой электроники и нано-электроники и широко известен специалистам. Данный термин представляет собой сокращение, образованное из начальных букв англоязычного названия «светодиодов на квантовых точках»;

- аббревиатура QLED была впервые использована в работе П.Казласа (представителя компании QD Vision, Inc, США), опубликованной в 2009 году в материалах международной конференции Евродисплей-2009. Реферативные базы данных по мировым научным публикациям содержат свыше 40 работ за период с 2009 по 2013 г.г., в которых содержится данная аббревиатура;

- применение QLED-технологии нашло отражение в материалах патентов/заявок на выдачу патентов на изобретения;

- обозначение «QLED» не только ассоциируется с конкретным видом товара (товар, произведенный с использованием QLED-технологии), но указывает на конкретные технические характеристики товара – расширенная цветовая гамма дисплея, повышенная яркость и контрастность дисплея и т.д.;

- при регистрации оспариваемого товарного знака не были представлены доказательства приобретения обозначением «QLED» различительной способности в результате его использования;

- в публично-доступных источниках «QLED» упоминается не только в связи с деятельностью правообладателя, но и других широко известных производителей электроники и бытовой техники: Samsung, Kodak, Nokia, Philips, Sony и т.д. В рамках прошедшей в январе 2017 г. в Лас-Вегасе, США международной выставки потребительской электроники китайскими производителями был анонсирован выпуск в ближайшее время линейки телевизоров нового поколения с использованием QLED-технологии. Поэтому регистрация обозначения «QLED» на имя правообладателя может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в которых используется QLED-технология.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки материалов по делопроизводству по заявке № 2014741387 [1];
- распечатка сведений по заявке № 2016739365 [2];
- копия письменного заключения специалиста [3];
- распечатки из сети Интернет [4];
- распечатки словарно-справочных источников [5];
- распечатки из сети Интернет (поисковые системы) [6].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591025 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 591025, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 14.06.2017 представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- материалы Википедии не могут быть достоверным источником информации, поскольку Википедия является свободно пополняемым источником информации, то есть любой пользователь может написать туда статью, не подкрепляя информацию официальными данными. Кроме того, в данном случае должна иметь приоритет английская версия данной статьи, поскольку речь идет о сокращении английских слов. В английской версии упоминается лишь термин "QD LED", что и является термином характеризующим технологию, используемую в производстве дисплеев: Quantum Dot Light-Emitting Diode - светоизлучающий диод на квантовых точках. При этом заявленное обозначение «QLED» в данной статье не используется;

- в России официальный язык - русский, и словесный элемент, не имеющий смыслового значения, как на русском, так и на английском языке, воспринимается российскими потребителями как изобретенное слово;

- материалы актуальной на 2017 год версии статьи не могут быть приняты во внимание. При этом даже в тексте этой статьи указано, что данное обозначение не «термин», а «маркетинговое название», то есть название, используемое для целей продажи, и из смысла данной статьи следует, что Samsung просто использует данное обозначение для целей продажи;

- экспертиза, проверив все возможные источники информации и не обнаружив в них обозначения «QLED», вполне логично и обоснованно пришла к заключению о фантазийном характере данного обозначения;

- информация из он-лайн магазинов по продаже товаров с обозначением QLED в 2017 году свидетельствует только о том, что другие производители используют чужой товарный знак и, если у них нет на это разрешения правообладателя, то это является правонарушением;

- заключение технического специалиста Л. А. Голованя является по сути декларативным и не подтверждает того, что QLED являлся общепринятым термином на дату подачи заявки. Субъективные доводы не могут быть положены в основу решения о признании обозначения общепринятым термином (в отзыве подробно проанализированы доводы и ссылки заключения);

- все приведенные в возражении словари - это Интернет словари, которые не являются официальными изданиями, в них невозможно достоверно установить дату размещения статей и источник. Более того, их наполнение производится пользователями самостоятельно, что подтверждается распечатками страниц с этих сайтов с указанием правил создания статей. Такие доказательства не могут быть достоверными и являются недопустимыми;

- официальные источники информации, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат обозначение QLED, а есть только обозначения OLED и LED;

- доводы лица, подавшего возражения, об оспаривании регистрации товарных знаков правообладателя в других странах, не могут влиять на решение в Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 6 Парижской конвенции «знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения»;

- большинство научных статей имеют дату позднее даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак и не могут быть учтены при оспаривании регистрации товарного знака;

- анализ статей, датированных ранее даты подачи заявки, показал, что все источники являются новостными и рекламными изданиями, блогами и страницами интернет-магазинов. В материалы не представлены сведения о том, сколько человек из Российской Федерации (потенциальных потребителей) ознакомилось с этими статьями, кроме того, на частных коммерческих сайтах можно легко отредактировать дату на любую необходимую, следовательно, такие доказательства не могут быть достоверными и являются недопустимыми;

- статья из издания «Вестник науки Сибири», 2012, содержит информацию об OLED, а не QLED технологиях. Статья на сайте «www.lightrussia.ru», 2008, содержит информацию о QDLED, а не QLED технологиях. Таким образом, данные статьи не могут служить подтверждением, того, что QLED является общепринятым термином. Такие доказательства не относятся к делу и являются недопустимыми;

- перечисленные в возражении патенты зарегистрированы в Китае, и многие российские специалисты затруднятся их найти, не говоря уже о простых потребителях, а единственный российский патент содержит обозначение QD LED, а не QLED. Кроме того, рядовой потребитель при покупке техники не анализирует материалы патентов, тем более, зарубежных (как и энциклопедии, научные статьи и т.д.).

Далее в отзыве приведены подробные аргументы о доказывании возможности отнесения обозначения к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и сделан вывод о том, что, исходя из материалов возражения, а также материалов представленных правообладателем, не представляется возможным соотнести продукцию, маркированную товарным знаком QLED, с какими-либо производителями до даты подачи заявки, в том числе и с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, в отзыве указано, что аббревиатура - это слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. Технология «QUANTUM DOT LIGHT-EMITTING DIODE» состоит из пяти слов и таким образом аббревиатурой данного словосочетания будет QDLED, а не QLED.

Словесный элемент QLED является изобретённым словом, т.е. не является устоявшимся термином, отсутствующим в словарях, толкование его смысла требует дополнительных рассуждений и домысливаний, то для потребителя напрямую он не указывает на свойства товара. Имеется технология Quantum Dot Light-Emitting Diode - светоизлучающий диод на квантовых точках, сокращенный вариант которой QD LED, отличается от обозначения QLED. Словесный элемент QLED напрямую не указывает на технологию светоизлучающего диода на квантовых точках, а лишь намекает на неё.

К отзыву приложены материалы, включающие распечатки из сети Интернет [7] и копии страниц словарных источников [8].

На основании изложенного правообладателем изложена просьба, отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2017, правообладателем был приобщен лист с информацией о подаче лицом, подавшим возражение, заявок в другие страны [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.12.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товар, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункта 2.3.1.4 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Оспариваемый товарный знак « **QLED** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ представленных доводов и документов позволил установить, что в общедоступных словарях иностранных языков слово QLED отсутствует в них в качестве лексической единицы какого-либо языка.

Вместе с тем, слово QLED присутствует в специализированной литературе, относящейся к электронике, в частности, к видеоустройствам, средствам связи, компьютерам и другой бытовой технике. Необходимо отметить, что согласно сведениям словарно-справочных изданий различают два типа технологий: 1) QLED и 2) OLED, при этом в большинстве источников в качестве синонима обозначения QLED упоминается QDLED.

Из представленных документов [4 – 6] следует, что обозначение QLED представляет собой общепринятое сокращение в области науки и техники – электронике и компьютерные технологии, обозначающее «Quantum dot LED (светодиоды на квантовых точках)» (см., например, Справочник технического переводчика). Следует подчеркнуть, что в указанном Справочнике приведена дата последнего изменения сведений – 20.07.2012.

Коллегия также обращает внимание на наличие публикаций в Интернете по специализированной тематике, в которых упоминается обозначение «QLED» (в частности, статья «Квантовые точки (Quantum dot LED) – технология производства дисплеев», статья «Светодиоды на квантовых точках (QLED) достигли максимального теоретического уровня эффективности» [4]). Статьи датированы 2013 годом, и в них приводится информация о том, что в начале 2013 года компания Sony представила первый телевизор на основе квантовых точек (Quantum dot LED, QLED).

При этом, следует обратить внимание на отсутствие в тексте публикаций употребления кавычек, скобок и других способов выделения обозначения QLED, а также каких-либо пояснений или расшифровки. Указанное обуславливает вывод о восприятии обозначения QLED в качестве обозначения продукции с определенными

свойствами – дисплей, выполненный по определенной технологии, а не индивидуализации товара конкретного производителя.

Изложенное свидетельствует о том, что словесный элемент «QLED» оспариваемого товарного знака является обозначением, применяемым и характерным для конкретной области – электроники (электроника – это отрасль науки о взаимодействии заряженных частиц (электронов, ионов) с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), используемых в основном для передачи, обработки и хранения информации, <http://dic.academic.ru/>).

Об использовании данного обозначения в качестве обозначения, характерного для конкретной области техники, свидетельствует и его употребление в патентных источниках [6].

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 591025 оспаривается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «мобильные, сотовые телефоны; смартфоны; компьютеры персональные переносные, ноутбуки; компьютеры; планшетные компьютеры; аппаратура дистанционного управления; носимые компьютеры; смартфоны, приспособленные для лица пользователей таким же образом как очки; браслеты, адаптированные или приспособленные, чтобы вмещать ручные/портативные цифровые электронные медиаплееры или присоединяться к ним; персональные портативные устройства для записи, организации, передачи, управления/манипулирования, просмотра и получения текста, данных, информации, изображений и аудиофайлов, касающихся здоровья и здорового образа жизни; телевизоры, телевизионные приемники; мониторы, дисплеи для компьютеров; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; DVD-плееры; сенсорные панели/клавиатуры, компьютеры/компьютеры планшетные с сенсорными панелями; светодиодные панели; поляризационные пленки для светодиодных панелей; светодиодные дисплеи для телевизоров, телевизионных приемников; AV-ресиверы, приемники [аудио-видео] для домашних кинотеатров; компьютерные мониторы».

Коллегия отмечает, что все указанные товары относятся к одной и той же области техники – электронике аппаратуре для передачи, обработки и хранения информации и бытовой технике, и в отношении перечисленных товаров 09 класса МКТУ оспариваемый товарный знак « **QLED** » не способен был на дату подачи заявки № 20147741387 выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и не мог быть зарегистрирован на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации.

Вышеизложенное позволяет коллегии усмотреть, что, поскольку обозначение « **QLED** » длительный период широко позиционируется в справочной литературе в качестве сокращения понятия «Quantum dot LED (светодиоды на квантовых точках)», то оспариваемый товарный знак « **QLED** » применительно к товарам 09 класса МКТУ, которые касаются устройств для передачи, обработки, воспроизведения и хранения информации, может быть признан характеризующим товар, указывающим на свойства продукции, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о том, что обозначение « **QLED** » вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия обращает внимание на следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или услуги того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, приведена лишь информация о том, что пять компаний (Samsung, Kodak, Nokia, Philips, Sony) производят устройства, маркированные обозначением «QLED».

Однако каких-либо материалов, подтверждающих данную информацию, или позволяющих установить объемы производства и реализации продукции, образ ее маркировки, длительность производства и т.д., в возражении не представлено.

Анализ представленных в возражении материалов [1-6] показал, что указанные документы не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «QLED» многими независимыми лицами в качестве видового названия товаров 09 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде производства товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара/услуги конкретного производителя).

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих вхождение на дату приоритета оспариваемого товарного знака (09.12.2014) « **QLED** » во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида, т.е. возражение в данной части не подлежит удовлетворению.

Коллегия отмечает, что в возражении лицом, его подавшим, указана ссылка на пункт 3 статьи 1483 Кодекса, а также присутствует довод «...регистрация обозначения «QLED» на имя правообладателя может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в которых используется QLED-технология...».

Вместе с тем, в возражении не приведено ни одного довода в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также не указано каких-либо сведений о наименовании конкретного изготовителя товара, в отношении которого потребитель будет введен в заблуждение. При этом следует обратить внимание на доводы, согласно которым на рынке присутствует не один, а несколько производителей продукции с использованием рассматриваемого обозначения. Данные доводы противоречат возможности ассоциирования обозначения с одним изготовителем, и, как следствие, возможности введения потребителя в заблуждение.

В этой связи у коллегии отсутствует возможность проанализировать оспариваемый знак в части его соответствия/несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

От правообладателя 26.06.2017 поступило особое мнение, существо доводов которого повторяет ранее изложенные аргументы отзыва.

Также, приведен пример из практики решений Роспатента (заключение коллегии в отношении товарного знака «Малютка» по свидетельству № 546321), касающийся информации об иностранных патентах (носят информационный характер и не могут свидетельствовать об общеупотребимости термина). Данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельно с учетом обстоятельств конкретного дела. При этом следует подчеркнуть, что выводы коллегии основаны на иных источниках, а патентная литература приведена в качестве дополнительного аргумента об использовании обозначения «QLED» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в науке и технике.

Кроме того, в тексте особого мнения приведена таблица со сведениями, по подаче лицом, подавшим возражение, заявок в другие страны, повторяющая источник [9], анализ которого не влияет на ранее сделанные в отношении оспариваемого товарного знака выводы коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591025 недействительным полностью.