

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 27.04.2017. Данное возражение подано компанией «ЭлДжи Корп.», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727852, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015727852 на регистрацию словесного обозначения **LG SUPER UHD TV** « » была подана на имя заявителя 03.09.2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. По заявке испрашивается конвенционный приоритет – № 40-2015-0016013, 04.03.2015, KR.

Роспатентом было принято решение от 08.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727852. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение содержит элемент «SUPER UHD TV», который является неохраняемым, так как указывает на свойство и качество товаров 09 класса МКТУ и носит хвалебный характер. При этом данный элемент занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

В заключении экспертизы также указано, что для части товаров 09 класса МКТУ, не относящихся к телевидению (телефонные трубки, чехлы, футляры для мобильных сотовых телефонов и т.д.), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем испрашивается внесение изменений в заявленное обозначение с целью уменьшения значимости положения неохраняемых элементов, а также ограничение перечня товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «телевизоры, телевизионные приемники; дисплейные панели для телевизоров, телевизионных приемников; коммерческие мониторы; программное обеспечение для телевизоров, телевизионных приемников», с указанием словесных элементов «SUPER UHD TV» в качестве неохраняемых.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2017, заявителем были представлены документы заявления о внесении изменений в заявленное обозначение в части изменения значимости элемента «LG».

Данное заявление было рассмотрено, изменения были внесены

(« **LG SUPER UHD TV** » изменено на « **LG** SUPER UHD TV »), о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 21.07.2017.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.03.2015) товарного знака по

заявке № 2015727852 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из

его элементов.

Коллегия отмечает, что поскольку заявителем был ограничен объем притязаний только товарами 09 класса МКТУ, относящимися к телевизорам, их составным частям и программному обеспечению для телевизоров, то основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

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

LG

Заявленное обозначение «**LG** SUPER UHD TV» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в возражении.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «SUPER UHD TV» (super – превосходный, супер, сверх; UHD TV – от Ultra High Definition Television - телевидение сверхвысокой четкости) указывает на свойство и качество товаров 09 класса МКТУ и носит хвалебный характер, т.е. данный элемент является неохраняемым на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Неохраноспособность элемента «SUPER UHD TV» заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что законодательством предусмотрено включение подобных элементов в товарный знак как неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Поскольку рассматриваемый словесный элемент не занимает доминирующего

LG

положения в заявленном обозначении (**LG** SUPER UHD TV), оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товара 09 класса МКТУ: «телевизоры, телевизионные приемники; дисплейные панели для телевизоров, телевизионных приемников; коммерческие мониторы; программное обеспечение для телевизоров, телевизионных приемников» с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «SUPER UHD TV».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2017, отменить решение Роспатента от 08.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727852.