

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.08.2011. Данное возражение подано ЗАО «Суп Фабрик», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «LJ» по заявке №2009714079/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «LJ» по заявке №2009714079/50 с приоритетом от 19.06.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой обозначение «LJ», состоящее из двух букв, являющихся сокращением от словосочетания «live journal», которое в переводе с английского языка означает «живой журнал».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.11.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714079/50 для всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «L» и «J», не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем в целом не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, обозначение «LJ» представляет собой сокращение от «LiveJournal» - блог - платформа для размещения онлайн-дневников либо отдельный блог на этой платформе, владельцем является международная Интернет компания «СУП». Таким

образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Палату по патентным спорам 09.08.2011 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714079/50, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «LJ» представляет собой аббревиатуру от словосочетания «live journal» и обладает аналогичным семантическим значением;

- заявитель администрирует кириллический сегмент Интернет ресурса LiveJournal.com и является законным владельцем Интернет ресурсов www.LiveJournal.ru, www.lj.ru, www.ljplus.ru;

- в целях обеспечения возможности пользования ресурсом «live journal», поддержания его функционирования, продвижения новых возможностей заявитель осуществляет разработку различных компьютерных программ, оказывает услуги в сфере телекоммуникаций, рекламы, аналитики, а также услуги в сфере информационных технологий, в том числе, сети Интернет;

- Интернет ресурс www.livejournal.com существует с 1999 года и известен в большинстве стран мира. Данный Интернет ресурс наиболее популярен среди пользователей США, Российской Федерации, Канады, Великобритании, Австралии и др. стран. Среди зарегистрированных пользователей много известных личностей – писателей, актеров, политиков, телеведущих, музыкантов;

- при запросе «LJ» на сайтах www.yandex.ru, www.google.ru первые ссылки указывают на сайт заявителя, что доказывает известность обозначения «LJ» и приобретенное семантическое значение, которое используется заявителем и связано с определенным Интернет сайтом;

- обозначение «LJ» используется для идентификации товаров и услуг заявителя в различных источниках – на страницах Интернет ресурса заявителя, в том числе, на личных страницах пользователей, в СМИ (распространяемых на территории Российской Федерации и направленных на различную целевую аудиторию), на страницах других Интернет ресурсов, на персональных сайтах пользователей сети Интернет, печатных изданиях. Все представленные источники информации являются общедоступными, периодические печатные издания выпускаются крупными тиражами, Интернет ресурсы

имеют высокий процент посещаемости, что подтверждает известность обозначения «LJ» широкому кругу лиц;

- вышеуказанное подтверждает приобретение дополнительной различительной способности заявленным обозначением;

- компания «Праймордиал Соуп Лтд.» (правообладатель товарных знаков «LiveJournal», «Живой Журнал», «ЖЖ») - владелец международного Интернет ресурса www.livejournal.com, является материнской по отношению к ЗАО «Суп Фабрик». Данная компания не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- распечатки сайта www.nic.ru на 6 л. [1];
- распечатка сайта www.livejournal.ru на 1 л. [2];
- материалы интерактивных словарей на 1 л. [3].
- распечатка блога Д.А. Медведева на 1 л. [4];
- распечатка регистраций товарных знаков на 6 л. [5];
- распечатка страниц сайта www.yandex.ru и www.google.ru на 2 л. [6];
- распечатка страницы сайта Википедии на 1 л. [7];
- распечатка страниц сайта www.livejournal.com на 9 л. [8];
- распечатки из различных Интернет ресурсов информации о «LiveJournal» на 7 л. [9];
- распечатка регистраций товарных знаков «VW», «HP», «GM», «ЖЖ» на 11 л. [10];
- оригинал письма-согласия на 2 л. [11].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (19.06.2009) приоритета правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеупомянутый 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя 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.

Заявленное обозначение «LJ» по заявке №2009714079/50 представляет собой сочетание двух заглавных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «LJ» не имеет характерного графического исполнения и состоит из двух согласных букв латинского алфавита, которые в отсутствие гласных не могут быть прочитаны как единое слово естественного языка.

Следовательно, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил как не обладающее различительной способностью.

Вместе с тем, указанная правовая норма допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам проанализированы материалы, представленные заявителем в доказательство приобретения различительной способности заявленным обозначением до даты подачи (19.06.2009) заявки № 2009714079/50.

Однако, представленные материалы не содержат сведений, подтверждающих, что обозначение «LJ» по заявке №2009714079/50 приобрело различительную способность на дату подачи заявки в результате его интенсивного и длительного использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Представленные материалы [1-21] не содержат обозначения «LJ» в том виде, в котором он заявлен на регистрацию в качестве товарного знака. В частности, на главной странице сайта www.ljplus.ru фигурирует обозначение «ljplus.ru», на распечатках сайта www.livejournal.com содержатся обозначения «LJTIMES», «LJ Talk», «LJ RU Support», «afisha_lj» и др. Упоминание же заявленного обозначения встречается только в единичном случае. Таким образом, заявленное обозначение в представленных материалах практически не используется.

Помимо вышеизложенного, коллегия отмечает, что материалы [2, 4, 7, 8], представленные заявителем, не датированы, в связи с чем их не возможно соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Согласно устным пояснениям заявителя данные материалы были распечатаны перед подачей в Палату по патентным спорам возражения на решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения, то есть намного позже даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по заявке №2009714079/50. Те материалы [8], которые датированы, относятся к периоду более позднему, чем дата приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, в целом представленные материалы не содержат информации о товарах 09 класса МКТУ, производимых заявителем, и услугах 35, 38, 39, 41 и 42 классов

МКТУ, оказываемых заявителем, маркированных обозначением «LJ», которые можно было бы расценивать как доказательство того, что обозначение по заявке №2009714079/50 приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации до даты подачи заявки. В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам считает вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения нормам, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, правомерен.

Сведения о том, что обозначение «LJ» используется для индивидуализации деятельности заявителя наряду с «LiveJournal», содержащиеся на сайте Википедия, являются недостаточными для вывода о приобретении различительной способности заявленным обозначением, поскольку информация на указанном сайте может меняться и обновляться любым пользователем и без подтверждения ее достоверности иными источниками информации не может являться основанием для принятия решения о регистрации товарного знака.

Что касается ссылки заявителя на зарегистрированные товарные знаки, представляющие собой сочетание согласных, не обладающих словесным характером («VW», «HP», «GM» и др.), то приведенные факты не предусмотрены нормами законодательства в качестве основания для предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных материалов, представленных заявителем.

Кроме того, буквосочетание «LJ» является аббревиатурой различных понятий (см. www.acronymfinder.com), среди которых есть и «LiveJournal». Вместе с тем, экспертизой было выявлено, что товарные знаки «LIVEJOURNAL» (свидетельство №367515), «LIVEJOURNAL» (свидетельство №331704) принадлежат компании «Праймордиал Соуп Лтд.». Однако заявителем в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлены материалы (выписка из ЕГРЮЛ), согласно которым данная компания является единственным учредителем компании заявителя (компания «Праймордиал Соуп Лтд.» - материнская по отношению к заявителю). Кроме того, указанная компания дала письменное согласие [11] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Помимо прочего, в заключении по результатам экспертизы со ссылками на сайты из сети Интернет указано, что блог-платформа для размещения онлайн дневников «LiveJournal» принадлежит международной Интернет компании «СУП». Вместе с тем,

обращение к материалам из сети Интернет, на которые ссылается в своем заключении экспертиза, показало, что заявитель администрирует кириллический сегмент Интернет ресурса «livejournal» и является владельцем Интернет ресурса www.livejournal.ru. Сайт www.sup.com также принадлежит заявителю и содержит информацию о его деятельности.

Указанная информация принята во внимание коллегией Палаты по патентным спорам и позволяет снять одно из оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренное требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 09.08.2011, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2010.