

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 19.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИФТПРОМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724734 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017724734, поданной 21.06.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



ЛИФТПРОМ

в цветовом сочетании: «оранжевый, темно-серый». Словесный элемент «ЛИФТПРОМ» выполнен заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 19.12.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017724734 в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ЛИФТПРОМ» в качестве не охраняемого элемента. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент

«ЛИФТПРОМ» является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, представляет собой сложносоставное слово, образованное от слова «ЛИФТ» (подъемная машина, подъемник (лифт)) и общепринятого сокращения «ПРОМ» (промышленный, промышленность). См. электронные словари: dic.academic.ru, Новый словарь сокращений русского языка. Под ред. Е.Г. Коваленко. – М.: ЭТС, 1995, стр. № 457;

- словесный элемент «ЛИФТПРОМ» используется другими лицами для обозначения однородных услуг (см. Интернет, <http://www.lift-prom.ru/>, <https://egrul.nalog.ru/>);
- представленные дополнительные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности;
- в отношении части услуг, не связанных с семантикой слова «ЛИФТПРОМ» (например, «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»), заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.04.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с признанием элемента «ЛИФТПРОМ» неохраняемым;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность;
- заявитель является импортером подъемного оборудования и продавцом импортного и отечественного оборудования;
- «ЛИФТПРОМ» - проект компании «ИНВАПРОМ» по продвижению некоторых видов подъемного оборудования (см. сайт <http://liftprom.ru/>);
- деятельность компаний по введению в оборот подъемного оборудования осуществлялась совместно, так как заявитель и ООО «ИНВАПРОМ» являются аффилированными лицами (компании созданы и управляются членами одной семьи). Главные сферы деятельности компании «ЛИФТПРОМ» это: поставка коттеджных лифтов, монтаж лифтов, замена лифтового оборудования;
- сайт заявителя (<http://liftprom.ru/>) и фирменный стиль разрабатывались в 2014 г. и 2015 г. совместными силами компании и сторонних дизайнеров, что подтверждается перепиской и актами выполненных работ;

- разработанный фирменный стиль сопровождает не только информационные сведения для покупателей продукции, но и всю документацию компании: визитки, папки, бланки, конверты и другие атрибуты;
- с 2013 года заявитель активно занимается продвижением продукции известных мировых лидеров в области подъемной техники, а также обслуживанием механизмов. Каждый вид товара, реализуемый, монтируемый, либо обслуживаемый заявителем, в обязательном порядке проходит техническое освидетельствование, что подтверждается соответствующей нормативной документацией;
- заявитель осуществляет широкую деятельность по оказанию услуг в сфере установки подъемного оборудования. В частности, заявителем заключены различные контракты с крупными заказчиками услуг (с ИП Роговым С.А., АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры Чувашии и т.д.);
- динамика получаемой прибыли отражена в бухгалтерских балансах за 2014-2017 гг.;
- заявитель официально представляет известные бренды: «ARITCO» (Швеция), «IGV» (Италия), «NTD» (Швеция);
- заявитель успешно выполняет проекты по оснащению подъемным оборудованием крупных спортивных комплексов, театров, музеев, подземных, а также надземных переходов на всей территории Российской Федерации, а также в соседних странах, Казахстане и Беларуси;
- обозначение «ЛИФТПРОМ» приобрело различительную способность, является узнаваемым среди потребителей;
- ссылка экспертизы на сайт <http://www.lift-prom.ru/> (компания ООО «ЛИФТПРОМ») в г. Самара, касается производителя и продавца, прежде всего, грузовых подъемников, в то время как заявитель является продавцом пассажирских подъемников и коттеджных лифтов, что является существенным различием;
- заявка на регистрацию комбинированного обозначения «ЛИФТПРОМ» подана на регистрацию услуг 35 и 37 классов МКТУ, а не в отношении производства подъемного оборудования;

- обозначение «Лифтпром» может быть описательным по отношению к товарам «лифты» 09 класса МКТУ. В отношении заявленных услуг, обозначение «Лифтпром» требует домысливания.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и указании элемента «ЛИФТПРОМ» в качестве охраняемого элемента в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 19.12.2018 г. – [1];
- сведения с официального сайта ООО «Лифтпром» - [2];
- документы о передаче доменного имени <http://liftprom.ru/> - [3];
- сведения о владельце сайта <http://liftprom.ru/> - [4];
- сведения с сайта ФНС в отношении ООО «Лифтпром» - [5];
- сведения с сайта ФНС в отношении ООО «Инвапром» - [6];
- переписка по разработке фирменного стиля - [7];
- фотографии по фирменному стилю - [8];
- копии актов технического освидетельствования - [9];
- копия договора от 12.09.2014 г. - [10];
- копия договора №09/04-1 от 17.04.2015 г. - [11];
- копии товарных накладных к договору № 09/04-1 от 17.04.2015 г. - [12];
- копия договора № 138/16-10 от 07.12.2016 г. - [13];
- копии актов об оказании услуг к договору № 138/16-10 от 07.12.2016 г. - [14];
- копии бухгалтерских балансов за 2017-2014 гг. - [15];
- копия благодарственного письма - [16].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.04.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (21.06.2017) заявки № 2017724734 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: приобрели различительную способность в результате их использования; состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно

товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение  по заявке № 2017724734 является комбинированным. Словесный элемент «ЛИФТПРОМ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа лифтов; производство рекламных фильмов; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа лифтов», услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов, лифтов; смазка транспортных средств; установка и ремонт

лифтов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок» в цветовом сочетании: «оранжевый, темно-серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; прокат лифтов; установка и ремонт лифтов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» и т.д. связаны с установкой, ремонтом, техническим обслуживанием лифтов, лифтового оборудования. Остальные услуги 37 класса МКТУ (например, «смазка транспортных средств; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов» и т.д.) являются сопутствующими вышеуказанным услугам 37 класса МКТУ. Заявленные услуги 35 класса МКТУ (за исключением услуги «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения») напрямую связаны с бухгалтерским сопровождением, рекламой, продвижением, продажей товаров, в том числе лифтов, лифтового оборудования.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «ЛИФТПРОМ» не обладает различительной способностью, представляет собой сложносоставное слово (состоит из элементов «ЛИФТ» (подъемная машина, стационарный подъемник, кабина которого совершает вертикальное движение вниз и вверх для подъема и спуска пассажиров и вещей), «ПРОМ» (сокращение,

употребляемое в новых сложных словах в значении «промышленный, промышленность») [см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>]. В силу смыслового значения словесный элемент «ЛИФТПРОМ» не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, об отнесении элемента «ЛИФТПРОМ» в отношении заявленных услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду использования другими лицами для обозначения однородных услуг, коллегия отмечает следующее. Анализ сайтов (<http://www.lift-prom.ru/>, <https://egrul.nalog.ru/>), указанных экспертизой, показал, что ООО «ЛИФТПРОМ» (г. Самара) занимается производством грузовых

подъемников. На сайте <http://www.lift-prom.ru/> присутствует обозначение  . Вместе с тем, из указанных экспертизой сайтов не представляется возможным почерпнуть сведения о длительности использования обозначения «ЛИФТПРОМ» в качестве средства индивидуализации однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ как до, так и после даты подачи заявки № 2017724734, объемы использования, территории реализации. В связи с этим, довод экспертизы об использовании заявленного обозначения другими лицами для обозначения однородных услуг следует признать ошибочным.

Довод экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении услуги 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» ввиду введения потребителя в заблуждение относительно назначения услуги заявителем не оспаривается.

Согласно материалам возражения решение Роспатента от 19.12.2018 оспаривается в части признания неохраняемым словесного элемента «ЛИФТПРОМ» в отношении заявленного перечня. В подтверждение

различительной способности заявленным обозначением заявителем представлены документы [2-16], анализ которых показал следующее.

Из сведений с официального сайта [2] следует, что заявитель занимается проектированием, поставкой, монтажом лифтов, лифтового оборудования. Документы [3,4] касаются доменного имени LIFTPROM.RU, администратором которого является заявитель. Материалы [5,6] представляют собой сведения из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, а также ООО «ИНВАПРОМ». Переписка 2014 года [7] касается разработки фирменного стиля. Фотографии [8] содержат заявленное обозначение, присутствующее на визитках руководства, фирменном бланке компании, однако, не содержат каких-либо дат, либо исходных данных. Остальные документы (копии актов технического освидетельствования [9], копии договоров [10,11,13], копии товарных накладных [12], копии актов об оказании услуг [14], копии бухгалтерских балансов за 2017-2014 гг. [15], копия благодарственного письма [16]) касаются ведения деятельности заявителем, в том числе до даты подачи заявки, по поставке, установке, монтажу лифтового оборудования, пуско-наладочных работ и т.п. Ведение указанной деятельности заявителем территориально осуществлялось только в Москве, Улан-Удэ, Чебоксарах, Коломне, Волгограде, что не может свидетельствовать о широкой географии оказания услуг. При этом данные документы не содержат заявленного обозначения. Упоминание словесного элемента «ЛИФТПРОМ» в печатях на бланках договоров, товарных накладных и т.п. недостаточно для вывода о том, что данный элемент приобрел различительную способность и воспринимается заявителем как средство индивидуализации услуг заявителя.

В бухгалтерских балансах [15] упомянут вид экономической деятельности «торговля». В отношении оказания услуг 37 класса МКТУ (например, по установке, монтажу лифтового оборудования) бухгалтерские балансы не представлены.

В материалах дела отсутствуют сведения о рекламе, ее длительности и интенсивности, степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов, сведения о публикациях в средствах массовой информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, позволяющих сделать вывод о приобретенной различительной способности заявленного

обозначения со словесным элементом «ЛИФТПРОМ» в отношении испрашиваемых услуг.

На основании вышеизложенного коллегия не усматривает, что заявленное обозначение со словесным элементом «ЛИФТПРОМ» приобрело различительную способность до даты подачи заявки № 2017724734 и воспринимается потребителем как средство индивидуализации услуг заявителя. При этом, у коллегии нет оснований считать, что совокупность изобразительного элемента в виде двух углов и неохраняемого элемента «ЛИФТПРОМ» в целом образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2018.