

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.09.2022 возражение, поданное ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ», г. Красноярск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859484, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2021770873 с приоритетом от 28.10.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.03.2022 за №859484 в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛСТК-САЯНЫ», 655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Декабристов, 25, оф. 1 (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №859484 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из следующих элементов: аббревиатуры на английском языке «LSTK», что является общепринятым обозначением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК); слова «L-TECHNOLOGY», которое без буквы и тире с английского языка переводится как «технология», что также является общепринятым термином;

- исходя из информации, содержащейся в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на сайте в сети Интернет: <https://fips.ru/> товарный знак «LSTK L-TECHNOLOGY» зарегистрирован в том виде, который указан в открытом источнике, аббревиатура «LSTK», слово «TECHNOLOGY», которые занимают в нем доминирующее положение и не обладают различительной способностью, не исключены из самостоятельной правовой охраны в противоречие пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которым был зарегистрирован товарный знак «LSTK L-TECHNOLOGY» (правообладатель - ООО «ЛСТК-САЯНЫ», ИНН 1901130920, номер государственной регистрации товарного знака 859484, дата государственной регистрации 23.03.2022), является незаконным;

- о регистрации оспариваемого товарного знака «LSTK L-TECHNOLOGY» лицо, подавшее возражение, узнало только после получения определения Арбитражного суда Красноярского края от 28.07.2022 по делу А33-18749/2022, которым было возбуждено дело по иску ООО «ЛСТК-САЯНЫ» к ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» (лицо, подавшее возражение) о нарушении исключительного права на товарный знак и прекращении его использования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859484.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатанный скриншот страницы в сети Интернет: <https://fips.ru/>, содержащий сведения о регистрации товарного знака с элементами «LSTK L-TECHNOLOGY»;
2. Копия определения Арбитражного суда Красноярского края от 28.07.2022 по делу А33-18749/2022;
3. Копия искового заявления от 13.07.2022;
4. Копия устава ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ»;
5. Копия протокола общего собрания ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» от 14.02.2022;
6. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 14.02.2022;
7. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 14.02.2022;
8. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.09.2022.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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, свойство и назначение.

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

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №859484



представляет собой комбинированный товарный знак, в

состав которого входит сочетание букв «LSTK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и обозначение «L-technology», также выполненное латинскими буквами.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ - балки металлические; балки широкополочные металлические; беседки [конструкции] металлические; вольеры [конструкции] металлические; ворота металлические; вывески металлические; двери распашные металлические; дома сборные [наборы готовые] металлические; заготовки плоские стальные; изгороди металлические; каркасы для парников металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; консоли строительные металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; кровли металлические; курятники металлические; лестницы металлические; материалы строительные металлические; металл листовой; опалубки для бетона металлические; панели строительные металлические; свинарники металлические; уголки металлические.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Анализ материалов дела показал, что входящее в состав оспариваемого знака сочетание букв «LSTK» является неохраняемым элементом товарного знака, так как не обладает словесным характером, не воспринимается как слово и относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

Довод возражения о том, что «LSTK» является аббревиатурой общепринятого сокращения легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), выполненной латинскими буквами, не подтвержден материалами возражения.

Вывод об отсутствии различительной способности у элемента «LSTK» был правомерно сделан экспертизой при принятии Роспатентом решения от 30.01.2022 о государственной регистрации оспариваемого товарного знака. Кроме того, в заявке №2021770873 на регистрацию оспариваемого товарного знака этот элемент был

указан ООО «ЛСТК-САЯНЫ» (правообладатель оспариваемого товарного знака) в качестве неохраняемого.

Вместе с тем, следует отметить, что в результате допущенной технической ошибки запись о том, что буквы «LSTK» являются неохраняемыми на основании решения Роспатента от 30.01.2022, в Госреестр внесена не была. В настоящее время указанная техническая ошибка устранена, соответствующая запись об исправлении ошибки внесена в Госреестр и публикацию бюллетеня.

Довод возражения о том, что слово «TECHNOLOGY», входящее в состав обозначения «L-TECHNOLOGY», является общепринятым термином, в связи с чем оно должно быть признано неохраняемым, не может быть принят во внимание, поскольку обозначение «L-TECHNOLOGY» представляет собой неразрывную грамматическую конструкцию, в которой буква L соединена дефисом со словом TECHNOLOGY, и оценивать это обозначение с точки зрения его различительной способности следует в целом без разделения на составляющие его элементы.

В отношении обозначения «L-TECHNOLOGY», входящего в состав оспариваемого товарного знака, следует отметить, что оснований для признания этого элемента не обладающим различительной способностью не имеется, о чем также было указано в решении Роспатента от 30.01.2022, поскольку коллегия не располагает сведениями из общедоступных источников информации о смысловом значении этого элемента. В частности, не представляется возможным установить достоверно, что означает «L-TECHNOLOGY» («Л-технология/Эль-технология»), является ли это обозначение общепринятым термином и/или связано напрямую с какими-либо характеристиками товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Материалы возражения также не содержат информации, которая позволила бы прийти к выводу о неохраноспособности элемента «L-TECHNOLOGY».

Таким образом, коллегия не находит оснований для признания обозначения «L-TECHNOLOGY» неохраняемым элементом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

С учетом того, что буквы «LSTK», входящие в состав оспариваемого комбинированного знака, не занимают в нем доминирующего положения, они включены в знак в качестве неохраняемых элементов.

Следовательно, отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859484 недействительным ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, коллегия отмечает, что заинтересованность указанного лица обусловлена деятельностью, осуществляемой в области, однородной деятельности под оспариваемым товарным знаком, и имеющимся судебным спором между сторонами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №859484.