

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.03.2019 возражение, поданное компанией Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1358716.

Международная регистрация №1358716 знака «**LS 990**» с конвенционным приоритетом от 13.09.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 25.01.2017 на имя заявителя (Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Volmestraße 1 58579 Schalksmühle, Germany) в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.11.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1358716. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной

регистрации №1358716 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «LS 990» по международной регистрации №1358716 не обладает различительной способностью, поскольку состоит из простых букв и цифр.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом, что на стадии экспертизы им был представлен пакет документов, подтверждающих использование заявленного обозначения, по меньшей мере, с 2008 года. В дополнение к ранее представленным документам заявитель представляет приведенную в декларации информацию о том, что за период с 2013 по 2018 года в России было продано 2 581 384 штук продукции с маркировкой «LS 990» на общую сумму 14 820 398,5 евро. В тот же период общий объем продаж продукции «LS 990» в мире составил 80 945 700 штук.

По мнению заявителя, заявленное обозначение является достаточно коротким и характерным чередованием букв и цифр, которое легко запоминается, при этом представленные материалы подтверждают, что знак «LS 990» приобрел различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования, и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: *электрические соединители, в частности электрические соединительные устройства, муфты, адаптеры, электрические розетки, штепсели, клеммы для электрических кабелей; распределительные коробки (электричество); распределительные коробки (электричество); антенны; распределительные щиты; сигнализация; индикаторы (электрические / электронные); покрывающие пластины для покрытия электротехнического и электронного оборудования для бытовых и строительных технологий; ограничители (электричество); катушки индуктивности; устройства защиты от помех (электричество); устройства дистанционного управления; пожарная сигнализация; электрическое / электронное оборудование / аппаратура для домашних и строительных технологий, подключаемых с использованием беспроводной и/или кабельной технологии, в*

частности, через систему установочной шины и приборы и инструменты для передачи команд для модуляции регулирования, контроля, проверки (наблюдения), измерения, передачи и записи; интерфейсы, в частности для домашней автоматизации и технологий строительства; соединители (оборудование для обработки данных); оптические лампы; светоизлучающие диоды (светодиоды); светосигнальные устройства, регуляторы света, в частности диммеры; фотометры; аппараты и приборы для регулирования, контроля, надзора, измерения, мониторинга, коммутации и записи, в частности для домашней автоматизации и строительных технологий; электрические / электронные выключатели, в частности установочные выключатели, встроенные переключатели для оборудования, тумблеры, коромысловые переключатели, поворотные переключатели, кнопочные выключатели, контактные контакты, тяговые выключатели, слайдовые переключатели и многочисленные автоматические выключатели; пульты управления и панели (электричество); передатчики электрических и электронных сигналов; смарт-карты [карты интегральных схем]; зарядные устройства; катушки (электрические и электромагнитные); электронный контроль; выпрямители; преобразователи электрические; реле тока, в частности для осветительных приборов; датчики для обнаружения движений (индикаторы движения), звука, яркости, газов, дыма, температуры и других физических показателей для домашней автоматизации и строительных технологий, в частности для контроля освещения, наблюдения за помещениями и зданиями; электрические / электронные трансформаторы; распределительные коробки и доски (электричество); в частности для управления электрооборудованием, осветительными приборами, жалюзи, рулонных штор.

На стадии экспертизы заявленного обозначения был представлен следующий комплект документов, подтверждающих, по мнению заявителя, различительную способность заявленного обозначения:

- (1) распечатка с сайта <https://www.jung.de/ru/> информации о заявителе;

(2) выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ЮНГ» (ИНН 7714782540), учрежденной заявителем и его дочерней компаний ЗАО «ЮНГ ВИЛЬНЮС» (UAB «JUNG VILNIUS»);

(3) копия договора поставки товаров между «JUNG VILNIUS» и ООО «ЮНГ»;

(4) копии договоров между ООО «ЮНГ» и российскими дистрибуторами на поставку товаров в России;

(5) копии таможенных деклараций, подтверждающих поставку товаров в период с 2008 по 2018 годы;

(6) информация об объемах продаж продукции с маркировкой «LS 990» в период с 2008 по 2018 годы;

(7) каталоги продукции и прайс-листы на продукцию;

(8) журналы «TATLIN MONO» 2/20/84 за 2010, «ЖИЛАЯ СРЕДА» №4 (67) 2010, №08 (100) сентябрь 2013, №09 (101) октябрь 2013, «МЕЗОНИН» №144 сентябрь 2012, №150 апрель 2013, «SPEECH: КОНСТРУКЦИЯ» 10/2013, 11/2013, «КРАСИВЫЕ ДОМА» №10 (143) 2013, «КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ» 9 (121) 2013, «КРАСИВЫЕ КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ» №7/2013, «СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ» №5 (45) 2013, №6 (46) 2013, «КТО ГЛАВНЫЙ» №5/2013, «ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА» №6 (52) 2013, «КАРЬЕРА / CAREER» №78 4/2015, «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» №7 (163) сентябрь 2015, «ELLE DECORATION» №150 ноябрь 2015;

(9) каталог международной выставки 1-3 ноября 2016 в Экспоцентре и информация об участии заявителя в выставках за 2016 по 2018 гг.;

(10) копия сертификатов соответствия продукции от 2007 и 2013 гг. с приложениями.

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения заявителем также были представлены:

(11) справка заявителя об объемах продукции LS 990, реализованной в Российской Федерации с 2013 года;

(12) фотографии упаковки с маркировкой LS 990.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.09.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1358716 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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

простые геометрические фигуры, линии, числа;
отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимающиеся как слово.

Как следует из положений пункта 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

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

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Знак «**LS 990**» по международной регистрации №1358716 с конвенционным приоритетом от 13.09.2016 представляет собой сочетание заглавных латинских букв «L», «S» и число «990», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации с учетом доводов возражения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «*electric connectors, in particular electric connection devices, couplings, adapters, electric sockets, plugs, terminals for electric cables; branch boxes (electricity); junction boxes (electricity); antennas; switchboards; alarms and alarm systems; indicators (electric/electronic); covering plates for covering of electro-technical and electronic apparatus for home and building technology; limiters (electricity); inductor coils; anti-interference devices (electricity); remote control devices; fire alarms; electric/electronic equipment/apparatus, for house and building technology, connected using wireless and/or cable technology, in particular via an installation bus system, and for transmitting commands to modulate*

regulating, controlling, checking (supervision), measuring, transmission and recording apparatus and instruments; interfaces, in particular for home automation and building technology; couplers (data processing equipment); optical lamps; light emitting diodes (LEDs); light signalling apparatus, light regulators, in particular dimmers; photometers; regulating, controlling, checking (supervision), measuring, monitoring, switching and recording apparatus and instruments, in particular for home automation and building technology; electric/electronic switches, in particular installation switches, built-in switches for equipment, toggle switches, rocker switches, rotary switches, press-button switches, touch contacts, pull switches, slide switches and multiple circuit breakers; control consoles and panels (electricity); transmitters of electric and electronic signals; smart cards [integrated circuit cards]; battery chargers; coils (electric and electromagnetic); electronic controls; rectifiers; converters, electric; current relays, in particular for lighting devices; sensors for detecting movements (movement indicators), sounds, brightness, gases, smoke, temperature and other physical variables for home automation and building technology, in particular for the control of lighting, room and building surveillance; electric/electronic transformers; distribution boxes and boards (electricity); time switch apparatus, in particular for controlling electric equipment, lighting devices, blinds, roller blinds» / «электрические соединители, в частности электрические соединительные устройства, муфты, адаптеры, электрические розетки, штепсели, клеммы для электрических кабелей; распределительные коробки (электричество); распределительные коробки (электричество); антенны; распределительные щиты; сигнализация; индикаторы (электрические / электронные); покрывающие пластины для покрытия электротехнического и электронного оборудования для бытовых и строительных технологий; ограничители (электричество); катушки индуктивности; устройства защиты от помех (электричество); устройства дистанционного управления; пожарная сигнализация; электрическое / электронное оборудование / аппаратура для домашних и строительных технологий, подключаемых с использованием беспроводной и/или кабельной технологии, в частности, через систему установочной шины и приборы и инструменты для передачи команд для модуляции

регулирования, контроля, проверки (наблюдения), измерения, передачи и записи; интерфейсы, в частности для домашней автоматизации и технологий строительства; соединители (оборудование для обработки данных); оптические лампы; светоизлучающие диоды (светодиоды); светосигнальные устройства, регуляторы света, в частности диммеры; фотометры; аппараты и приборы для регулирования, контроля, надзора, измерения, мониторинга, коммутации и записи, в частности для домашней автоматизации и строительных технологий; электрические / электронные выключатели, в частности установочные выключатели, встроенные переключатели для оборудования, тумблеры, коромысловые переключатели, поворотные переключатели, кнопочные выключатели, контактные контакты, тяговые выключатели, слайдовые переключатели и многочисленные автоматические выключатели; пульты управления и панели (электричество); передатчики электрических и электронных сигналов; смарт-карты [карты интегральных схем]; зарядные устройства; катушки (электрические и электромагнитные); электронный контроль; выпрямители; преобразователи электрические; реле тока, в частности для осветительных приборов; датчики для обнаружения движений (индикаторы движения), звука, яркости, газов, дыма, температуры и других физических показателей для домашней автоматизации и строительных технологий, в частности для контроля освещения, наблюдения за помещениями и зданиями; электрические / электронные трансформаторы; распределительные коробки и доски (электричество); в частности для управления электрооборудованием, осветительными приборами, жалюзи, рулонных штор».

Поскольку заявленное обозначение «LS 990» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание согласных букв и числа, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию знака, вывод экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Вместе с тем, по мнению заявителя, представленные им материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «LS 990» для заявленных товаров 09 класса МКТУ воспринимается в качестве товарного знака заявителя.

Анализ материалов возражения (1) – (12) показал следующее.

Представленные в приложении (1) распечатки с сайта <https://www.jung.de/ru> содержат информацию о деятельности немецкой компании Albrecht Jung GmbH & Co. KG., которая была основана 100 лет назад, имеет сеть филиалов и представительств в мире, в том числе в России. Так, из документов приложения (2) усматривается, что на территории Российской Федерации в 2009 году двумя юридическими лицами – UAB «JUNG VILNUS», Литва и Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Германия, Германия, было учреждено ООО «ЮНГ», через которое осуществлялся ввоз на территорию Российской Федерации продукции заявителя. В приложении (3) представлены заключенные между UAB «JUNG VILNUS» и ООО «ЮНГ» договоры от 2009 и 2011 годов на поставку товаров, продажа электротехнической продукции в дальнейшем осуществлялась через ряд дистрибуторов, имеющих соответствующие соглашения с ООО «ЮНГ» от 2009 – 2018 гг.

Согласно справке заявителя (11) за период с 2013 по 2018 годы в Росси было реализовано более 2,5 млн. единиц продукции с маркировкой «LS 990» на общую сумму свыше 14 млн. евро. Сведения о количестве реализованной продукции приводятся также в приложении (6). Коллегия приняла к сведению информацию об объемах реализованной продукции заявителя, однако считает необходимым указать, что сами по себе эти сведения не могут свидетельствовать о приобретении обозначением «LS 990» различительной способности.

Так, представленные договоры (3) являются рамочными, не содержат конкретизации, каких товаров они касаются. Согласно русскоязычным каталогам (7) заявителем производится широкий ассортимент электротехнической продукции под обозначением «JUNG»: кнопочные модули и накладки, комнатные контроллеры, датчики движения и присутствия, аудио усилители, LED-диммеры, выключатели, крышки / розетки / рамки, регуляторы, в частности, выключатели и розетки с серией

(артикулом) «LS 990». Также в каталогах упоминаются выключатели с артикулами, содержащими как сочетание букв «LS» и число «990», так и иные буквенно-цифровые элементы, например, «LS 990 K05 GGO», «LS 990 SAT SW», «LS 990 NAKO5 LG» и т.п. Следует отметить, что каталоги (7) в большинстве своем не датированы (только два каталога содержат указание на 2013 и 2015 годы), не имеют сведений о тиражах и способах их распространения. В этой связи не представляется возможным прийти к однозначному выводу о том, каким образом потребитель мог ознакомиться с их содержанием.

Исходя из сведений грузовых таможенных деклараций (4), датированных до даты приоритета заявленного обозначения, на территорию Российской Федерации поставлялась различная электротехническая продукция с различной буквенно-цифровой маркировкой (артикулами). Вместе с тем под обозначением «LS 990» ввозились только выключатели (их комплектующие). В сертификатах (10) также имеются сведения только о выключателях (принадлежностях к ним) с разнообразной буквенно-цифровой маркировкой, среди которой фигурирует и «LS 990».

Следует констатировать, что ни из каталогов (7), ни из грузовых таможенных деклараций не усматривается, что обозначение «LS 990» воспринимается потребителем как товарный знак заявителя, а не как один из многочисленных буквенно-цифровых артикулов на продукцию.

Коллегия также полагает, что фотографии упаковки рамок для выключателей, на которых среди прочей буквенно-цифровой маркировки присутствует обозначение «LS 990», не свидетельствуют о том, что это обозначение воспринимается потребителем как товарный знак, а не как артикул. Во-первых, не имеется сведений о том, когда были сделаны упомянутые фотографии и как это соотносится с датой приоритета, а, во-вторых, на упаковке содержится, в частности, обозначение «JUNG» в оригинальной графике, которое и воспринимается в качестве средства индивидуализации товара.

В подтверждение различительной способности заявленного обозначения заявителем представлены журналы (8), в которых публиковалась реклама продукции заявителя. В этой связи следует указать, что в журналах «ТАТЛИН МОНО» 2/20/84 за

2010, «ЖИЛАЯ СРЕДА» №4 (67) 2010, №08 (100) сентябрь 2013, №09 (101) октябрь 2013, «МЕЗОНИН» №144 сентябрь 2012, №150 апрель 2013, «SPEECH: КОНСТРУКЦИЯ» 10/2013, 11/2013, «КРАСИВЫЕ ДОМА» №10 (143) 2013, «КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ» 9 (121) 2013, «СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ» №5 (45) 2013, №6 (46) 2013, «ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА» №6 (52) 2013, «КАРЬЕРА / CAREER» №78 4/2015 не упоминается заявленное обозначение «LS 990», а содержатся фотографии выключателей, сопровождаемых обозначением «JUNG». В журнале «КРАСИВЫЕ КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ» №7/2013, реклама продукции «JUNG» отсутствует вовсе.

Коллегия выявила только два издания - «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» №7 (163) сентябрь 2015 (тираж 30000) и «ELLE DECORATION» №150 ноябрь 2015 (тираж 40000), в которых размещалась рекламная статья о том, что компания «JUNG» сделала подарок всем поклонникам творчества Ле Корбюзье, выпустив линию электрооборудования «LS 990» в цвете, при этом представлены фотографии выключателей. Наличие информации только в двух печатных изданиях за сентябрь и ноябрь 2015 года не может свидетельствовать о наличии длительной и интенсивной рекламе продукции заявителя, и, как следствие, приобретения различительной способности этого обозначения.

Информация о коллекции выключателей в стиле Ле Корбюзье упоминается также в распечатках приложения (1) с сайта <https://www.jung.de/ru>. Однако дата размещения сведений о вышеупомянутых товарах из представленных распечаток не усматривается, что не позволяет соотнести их с датой приоритета заявленного обозначения. Также не известно, какое количество потребителей смогло ознакомиться с этой информацией, а, следовательно, могло бы иметь представление о выключателях, сопровождаемых в гражданском обороте маркировкой «LS 990».

В части представленных заявителем сведений (9) об участиях в выставках следует указать, что среди них нет ни одного документа, позволяющего прийти к выводу, что заявителем до даты приоритета заявленного обозначения демонстрировалась продукция, сопровождаемая заявлением обозначением. Фотографии выставочных стендов свидетельствуют лишь о том, что

демонстрировались товары, сопровождаемые обозначением «JUNG». Обозначение «LS 990» как средство маркировки выключателей фигурируют только на фотографиях, относящихся к выставкам 2018 года, что позднее приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, все имеющиеся в деле документы не позволяют прийти к выводу о том, что обозначение «LS 990» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации заявителя для заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии знака по международной регистрации №1358716 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, значит, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 06.11.2018.