

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022739786, при этом установила следующее.

Заявка №2022739786 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 17.06.2022 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022739786 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому включенный в состав заявленного обозначения элемент «LKDS» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простые буквы, не имеющие характерного графического

исполнения, в связи с чем данные буквы являются неохраняемыми 1 статьи 1483 Кодекса.

Проанализировав дополнительные материалы, экспертиза сообщает, что они не содержат достаточной информации для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке.

Таким образом, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохраняемый элемент, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:



- заявитель является правообладателем товарного знака «**диспетчерский комплекс ОБЪ**» по свидетельству №370867, имеющего приоритет 28.06.2007. Элемент «LKDS» в обозначении является охраняемым элементом;

- буквы «LKDS» индивидуализируют деятельность заявителя;



LIFT MONITORING &
DIAGNOSTICS SYSTEM

- элемент «LKDS» является аббревиатурой – ;

- ООО «Лифт-Комплекс ДС» является одним из лидеров на рынке диспетчеризации постсоветского пространства. ООО «Лифт-Комплекс ДС» предоставляет своим клиентам различные технические решения, абсолютно подходящие к конкретному объекту. Все это осуществляется благодаря Диспетчерскому комплексу «Объ» со всеми типами лифтов и возможности оперативной передачи данных в рамках выбранной клиентом информационной сети

- заявитель дополнительно оказывает следующие услуги: установка системы диспетчеризации; установка системы видеонаблюдения в кабине и холлах; установка системы оповещения;

- в приложении к ответу на уведомление была представлена сводная таблица по всем номенклатурам, которые производит заявитель, по объемам и географии продаж оборудования, по перечням контрагентов;

- у заявителя есть собственное мобильное приложение <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liftkompleks.lkds>, а также доменное имя «lkds.ru» (было зарегистрировано в январе 2002 года);

- если провести поиск по запросу «LKDS», можно увидеть, что результаты первой страницы браузера будут посвящены только компании заявителя;

- в каталоге Заявителя также представлена продукция, не имеющая маркировки «LKDS» (<http://lkds.ru/catalog/>, <http://lkds.ru/price/>), что дополнительно подтверждает приобретение различительной способности в отношении 35 класса МКТУ;

- услуги 42 класса МКТУ (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; проектирование, разработка диспетчерских систем, лифтового хозяйства и приборов учета и контроля жилищно-коммунального хозяйства; консультации профессиональные; разработка программного обеспечения) напрямую связаны с деятельностью заявителя. Заявитель разрабатывает ПО, у него есть облачное хранилище с одноименным названием (<http://lkds.ru/cloud/>), перечень программного комплекса представлен по ссылке – <http://lkds.ru/programms/> ;

- ребрендинг заявителя был обоснован приближающимся в 2023 году юбилеем (25-летием) компании. Заявитель заказал новые рекламные материалы, новая графика использовалась для брендинга памятных подарков. О том, что заявитель меняет логотип и празднует юбилей, он писал как в своих социальных сетях (<https://vk.com/liftcomplex>), так и на сайте (<http://lkds.ru/news/detail/15841/>);

- при этом заявитель намеренно использует везде как свой старый логотип, так и новый, чтобы планомерно приучить потребителей к новой графике. Потребитель



понимает, что компания « **ЛКДС** диспетчерский комплекс **ОБЪ** » с ЭТИМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ , и с ЭТИМ –



, это одна и та же компания;

- заявитель собрал большой перечень документов, подтверждающих ведение деятельности под обозначением «LKDS», самые ранние документы датированы 2014 годом, просит учесть приложенные к ответу на уведомление экспертизы документы в качестве свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

К возражению приложены:

1. Сертификаты и декларации на продукцию заявителя;
2. Публикации в журналах;
3. Фотографии изделий с новой графикой;
4. Статья на НГС;
5. Документы, подтверждающие участие в выставках в Германии (2015-2022 гг.);
6. Документы, подтверждающие участие в выставках в Турции (2019, 2021 гг.);
7. Документы, подтверждающие участие в выставках в Индии (2017 г.);
8. Рекламы в журнале Elevator World India № 2, № 3 за 2017 г.;
9. Статьи в журнале Лифтинформ № 12 за декабрь 2013, 2015, 2017, 2019 гг.
10. Документы представленные на этапе экспертизы.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (17.06.2022) заявки № 2022739786 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2022739786 является комбинированным, представляет собой фантазийную фигуру и заглавные латинские буквы «LKDS», выполненные стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

По смыслу статьи 1477 Кодекса основная функция товарного знака – индивидуализация товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Анализ заявленного обозначения показал, что, основным элементом, который занимает доминирующее положение в знаке следует признать простые буквы «LKDS». Доминирующее положение определено согласно пространственному расположению указанных букв и их большей части занимаемой площади в составе знака.

Следует также отметить, что элемент «LKDS» состоит исключительно из согласных букв, которые не образуют какого-либо слова, имеющего определенное смысловое значение.

Необходимо подчеркнуть, что буквы «LKDS», согласно сведениям словарно-справочных источников <https://www.acronymfinder.com/> (Словарь иностранных сокращений) не имеют семантического значения, а довод заявителя о том, что данные буквы воспринимаются в качестве аббревиатуры английских слов «Lift Monitoring & Diagnostics Systems» является голословным, не подтвержден

фактическими документами, которые бы содержали соответствующее мнение потребителей.

Также коллегия отмечает, что буквы «LKDS» представляют собой отдельные буквы, выполненные стандартным шрифтом без характерной графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Таким образом, доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохраноспособный элемент. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.





Коллегия поясняет, что для приобретения обозначением различительной способности обозначение не только должно использоваться заявителем, но и выполнять функцию средства индивидуализации. При этом такое использование обозначения должно быть достаточно интенсивным и широким, чтобы средний российский потребитель имел возможность ознакомиться с продукцией/услугой, маркированной обозначением, закрепить в сознании образ, связанный с этим обозначением как используемым заявителем.


В отношении доводов возражения относительно того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленного перечня товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ в результате активного использования в своей деятельности заявителем, коллегия отмечает следующее.

Представленные на этапе экспертизы документы [10], договоры и универсально передаточные документы, касаются реализации продукции заявителем на территории Российской Федерации за 2014-2022 гг., а именно такой продукции как: «E-line адаптер», «Диспетчерский комплекс «ОБЬ»», «Адаптер сухого контакта АСК-16», «Адаптер телеуправления АТУ8х2», «Идентификатор

доступа к лифту», «Источник бесперебойного питания», «Конвертер USB Voice v.6.1 - Pro СМЗ», «Контроллер ввода ключей», «Контроллер соединительной линии (СМЗ)», «Блок лифтовой 6.0, 6.1 Pro (СМЗ), 7.2 », «Моноблок КЛШ-КСЛ (СМЗ)», «Переговорное устройство крыши кабины лифта», «Переговорное устройство этажной площадки», «Система связи лифта (СМЗ)», «Этажное переговорное устройство». Согласно вышеуказанным документам данная продукция




маркировалась обозначениями «», «», «», «» которые отличаются от заявленного обозначения, следовательно, документы не являются доказательствами, которые свидетельствуют об интенсивном использовании именно заявленного обозначения.



Также заявителем, представлены сертификаты соответствия [1] на продукцию «Диспетчерский комплекс «Обь», «Компонент прибора управления пожарного «Обь». Представленные публикации в журналах [2] касаются публикаций за 2006, 2007, 2008, 2009, 2016, 2019 года не имеют данных о количестве и территории распространения и также не содержат заявленного обозначения «».

Относительно довода заявителя о том, что он является правообладателем



товарного знака «» по свидетельству №370867, коллегия отмечает, что действительно буквы «LKDS» включены в состав знака в качестве охранных элементов, вместе с тем, данные буквы являются частью композиции, выполнены с использованием цветовых и графических приемов. Композиция, состоящая из множества разных элементов (изобразительных и словесных), способна запомниться потребителю в целом. В материалах дела отсутствуют достоверные сведения о том,



что потребителями продукция маркируемая обозначениями  и  воспринимается как продукция одного производителя.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 370867 и обозначения, используемые заявителем в представленных документах, отличаются от заявленного обозначения и предоставление товарному знаку по свидетельству №370867 правовой охраны не является убедительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения. При этом, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным образом, с учетом всех обстоятельств дела.

Сведения об участии в зарубежных выставках [5, 6, 7], а также публикации в иностранных изданиях [8 и 9] не подтверждают известность продукции заявителя среди потребителей на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки.

Заявителем были представлены сведения своего сайта, результаты поисковых запросов в сети Интернет, а также фото новой продукции [3] на которых используется заявленное обозначение, вместе с тем, не представляется возможным установить с какой конкретно даты данное обозначение стало известно потребителю и соотносил ли потребитель данное обозначение с продукцией реализуемой заявителем до даты приоритета заявки.

Сам заявитель в своих возражениях указывает на тот факт, что ребрендинг/использование заявленного обозначения, в том виде, в котором оно подано на регистрацию по заявке №2022739786, и выпуск рекламных материалов был приурочен к 25-летию компании которое соотносится с 2023 годом, то есть можно прийти к заключению о том, что до даты приоритета заявки (17.06.2022) заявленное обозначение не использовалось интенсивно заявителем, в связи с чем, оно не могло приобрести различительную способность.

В материалы возражения не представлено сведений об использовании заявленного обозначения заявителем по отношению к каждой заявленной в перечне позиции. Также отсутствуют сведения об информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, оказывающем услуги/производящем товары, включая результаты социологических опросов.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу об отсутствии различительной способности доминирующего элемента «LKDS» заявленного

обозначения, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2023.