

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) 24.11.2023 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 элементов: аббревиатуры на английском языке «LSTK», что является общепринятым обозначением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), при этом буквы «LSTK» указаны в свидетельстве на товарный знак как неохраняемые; и слова «L-TECHNOLOGY», которое без буквы и тире с английского языка переводится как «технология», что также является общепринятым термином;

- аббревиатура «ЛСТК» является общеизвестной и общеупотребимой согласно Википедии (wikipedia.org);

- аббревиатура «ЛСТК» часто употребляется со словом технология. Один из разделов статьи в Википедии так и называется – «Появление технологии ЛСТК». Таким образом, слово «TECHNOLOGY» в оспариваемом товарном знаке еще раз подчеркивает, что аббревиатура «ЛСТК» означает некую технологию;

- поисковая система Google выдает примерно 109000 результатов по запросу «технология ЛСТК». Таким образом, словесный элемент оспариваемого знака (ЛСТК технология) воспроизводится при поиске информации о соответствующих товарах в сети интернет не потому, что потребитель ищет товары ООО «ЛСТК-САЯНЫ», а потому, что ищет любых производителей легких стальных тонкостенных конструкций;

- сходство словесного обозначения «ЛСТК Технолоджи» и товарного знака ООО «ЛСТК-САЯНЫ» обусловлено упоминанием общеизвестной технологии производства товаров. Уникальным элементом в оспариваемом знаке является только приставка L- к слову «technology». Вместе с тем, данный префикс скорее указывает на некую модификацию технологии, чем на ее принципиальную уникальность и исключительность;

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности предоставила правовую охрану товарному знаку, ошибочно полагая, что элементы «LSTK» и «TECHNOLOGY» не занимают доминирующего положения в знаке;

- при вводе в поисковой строке словосочетания «lstk technology» алгоритмы Google самостоятельно переводят это сочетание в «лстк технология» и выдают примерно 23800 результатов. Таким образом, оспариваемый товарный знак – это название способа производства товаров, приставка L- не занимает доминирующего положения в товарном знаке, а предоставление правовой охраны такому знаку нарушает требования подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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. Копия постановления Третьего арбитражного суда от 04.09.2023 по делу А33-18749/2022;
2. Копия определения Арбитражного суда Красноярского края от 15.11.2023;
3. Копия искового заявления правообладателя от 13.07.2022;
4. Копия искового заявления правообладателя от 03.10.2023;
5. Пояснения правообладателя от 17.08.2023 по делу А33-18749/2022
6. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ»;
7. Запросы в Гугл относительно LSTK и LSTK Technology.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- ООО «ЛСТК-САЯНЫ» (ИНН 1901130920), являющееся правообладателем оспариваемого товарного знака, зарегистрировано в качестве юридического лица 01.07.2016. ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» (ИНН 2465345072), подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 14.02.2022;

- ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» нарушает исключительные права ООО «ЛСТК-САЯНЫ» на товарный знак и фирменное наименование путем использования обозначения "ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ" в составе фирменного

наименования ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ», которое сходно до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя и зарегистрированным товарным знаком, что создает ложное представление у третьих лиц о связанности этих лиц ввиду сходства фирменных наименований в отношении деятельности, связанной с изготовлением металлических изделий. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров, которые производит ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» - строительные металлические конструкции, изделия и их части. При этом ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц позднее даты приоритета фирменного наименования ООО «ЛСТК-САЯНЫ» (01.07.2016) и позднее даты приоритета товарного знака (28.10.2021), а именно - 14.02.2022, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. В этой связи ООО «ЛСТК-САЯНЫ» обратилось к ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» с иском;

- судебными актами по делу № АЗЗ-18749/2022 была дана правовая оценка как самому товарному знаку ООО «ЛСТК-САЯНЫ», так и фирменному наименованию ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» в части использования им тождественного и сходного до степени смешения с товарным знаком «Lstk L-Technology» правообладателя (ООО «ЛСТК-САЯНЫ») в отношении аналогичных (однородных) видов деятельности;

- ранее заключением Федеральной службы по интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражений ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 859484, принадлежащему ООО «ЛСТК-САЯНЫ», было принято решение об отказе в удовлетворении возражения от 13.09.2022. При изучении содержания вновь поступившего возражения ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» приходим к выводам о тождественности доводов и оснований для оспаривания правовой охраны товарному знаку № 859484 со стороны ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ», которым Федеральной службой по интеллектуальной собственности уже была дана оценка и было обоснованно отказано. Каких-либо новых существенных обстоятельств и доводов со стороны ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» заявлено не было.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба отказать ООО «ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ» в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 859484.

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 являющееся неохраняемым элементом знака, а также обозначение «L-technology», выполненное латинскими буквами меньшего размера.

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(3) статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Входящее в состав оспариваемого знака сочетание букв «LSTK» является неохраняемым элементом товарного знака, так как относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, что было установлено как в процессе экспертизы обозначения, так и при рассмотрении возражения ООО «LSTK TECHNOLOGY» от 13.09.2022.

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.

В отношении довода возражения о том, что согласно Википедии сочетание букв «ЛСТК» представляет собой аббревиатуру от словосочетания «Лёгкие стальные тонкостенные конструкции», следует отметить, что оспариваемый знак не содержит обозначения «ЛСТК». Что касается обозначения «LSTK», входящего в состав оспариваемого товарного знака, то это обозначение, как указано выше, является неохраняемым, в силу чего не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую функцию товарного знака.

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 материалы возражения не содержат доказательств описательного характера обозначения «L-TECHNOLOGY», так как не представлены сведения из общедоступных источников информации о смысловом значении именно этого элемента, а не известного всем слова «TECHNOLOGY». 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 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. Наличие в оспариваемом знаке, кроме словесных и буквенных элементов, яркого и оригинального изобразительного элемента, на котором может акцентироваться внимание потребителя, также не позволяет признать товарный знак неохраноспособным.

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

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2023,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №859484.**