

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рег. №4520, рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2019, поданное компанией Amazon Technologies, Inc, США (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 №1402591.

Правовая охрана на территории российской Федерации испрашивается в отношении словесному знаку «**RING SPOTLIGHT**» по международной регистрации №1402591 с конвенционным приоритетом от 28.06.2017, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.12.2017, испрашивается в отношении товаров 09, 11 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.07.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402591 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, при этом словесный элемент «SPOTLIGHT» признан неохраняемым в составе знака.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе в отношении части товаров, согласно которому словесный элемент «SPOTLIGHT» признан неохраняемым на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, как не обладающий различительной способностью, указывающий на конкретный вид и назначение товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с выводом о неохраноспособности словесного элемента «SPOTLIGHT» в составе знака.

По мнению заявителя, слово «SPOTLIGHT» не является родовым или видовым наименованием, характеризующим товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку может быть переведено следующим образом:

- 1) софит, фара;
- 2) всеобщее внимание, центр внимания.

Исходя из вышеприведенных значений, слово «SPOTLIGHT» может носить описательный характер только в отношении осветительных приборов, которые, в свою очередь, относятся к 11 классу МКТУ. Кроме того, к регистрации было заявлено словосочетание «RING SPOTLIGHT», которое может быть переведено в контексте заявленных товаров и услуг (все предназначено для охраны территории, слежения) как «круговое внимание». Такое название товаров и услуг призвано усилить ассоциацию его продукции с ощущением полной безопасности в пределах и за пределами дома.

Заявитель полагает, что в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для которых принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, ни обозначение «RING SPOTLIGHT», ни словесный элемент «SPOTLIGHT» не носят описательный характер. Возможные ассоциации, возникающие у потребителей относительно используемого обозначения, не могут являться основанием для дискламации соответствующего элемента.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402591 с включением словесного элемента «SPOTLIGHT» в объем правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.06.2017) международной

регистрации №1402591 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

Знак по международной регистрации №1402591 представляет собой словесное обозначение «**RING SPOTLIGHT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно данным из интернет-словаря (<https://translate.yandex.ru/>), словесные элементы, включенные в обозначение «RING SPOTLIGHT», имеют следующие значения: «RING» переводится с английского языка как кольцо, круг, звон, ринг; «SPOTLIGHT» в переводе с английского языка обозначает прожектор, софит, фара; центр внимания; всеобщее внимание.

В целом обозначение «RING SPOTLIGHT» не имеет однозначного перевода, тем самым не образуя устойчивого словосочетания.

Правовая охрана на территории Российской Федерации обозначению «RING SPOTLIGHT» предоставлена для следующих товаров и услуг:

**09 - Consumer electronic products, namely, cameras, motion sensors and monitoring equipment, namely, video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; digital cameras; video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, or offices for security and surveillance; downloadable software and software applications permitting users to monitor their home, office and other facilities; downloadable applications for monitoring a user's home, office and other facilities, for use over the Internet, mobile devices, wireless Internet networks or systems and other computer and electronic communication networks; computer software for sharing and posting videos, messages and comments; computer application software for sharing and posting videos, messages and comments; computer application software for mobile phones and other mobile devices, namely, software for sharing and posting videos, messages and comments; solar panels for powering electronic devices; solar panels for the production of electricity; computer application software for use in controlling security lights and other lighting fixtures; security alarms; speakers; wireless local area network enabled speakers; customizable electronic speakers; mountable security cameras; mountable cameras; wireless local area network enabled security cameras; video monitors and video cameras for monitoring the interior and exterior of homes, retail stores, offices and other structures for security and surveillance; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic, and mechanical devices or systems, namely, electronic locks, security systems, lighting systems, garage door openers, electric gates, televisions, cameras, video streaming devices, video recording and video receiving devices, digital video recorders and other electronic devices; electronic locks; software and computer application software for use in controlling and managing speakers, wireless local area network enabled speakers, customizable electronic speakers; downloadable software and software applications permitting users to remotely control devices and systems; wireless enabled plug outlets; alarm monitoring systems** (персональные электронные устройства, а именно, камеры, сенсоры движения и оборудование для наблюдения, а именно, видеомониторы и видеокамеры для наблюдения за внутренними помещениями и внешним периметром жилых домов, магазинов или офисов с целью обеспечения безопасности и слежения; загружаемое программное обеспечение и программные приложения, позволяющие пользователям наблюдать за их домом, офисом и другими помещениями; загружаемые приложения для наблюдения за домом, офисом или другими помещениями пользователя для использования через Интернет, мобильные устройства, беспроводные сети и системы Интернет и через другие

компьютерные и электронные телекоммуникационные системы; компьютерное программное обеспечение для предоставления доступа и публикации видео, сообщений и комментариев; компьютерные программные приложения для мобильных телефонов и других мобильных устройств, а именно, программное обеспечение для предоставления доступа и публикации видео, сообщений и комментариев; панели солнечных батарей для зарядки электронных устройств; панели солнечных батарей для производства электричества; компьютерные программные приложения для использования в контроле световой сигнализации и других осветительных приборов; охранная сигнализация; громкоговорители; громкоговорители, управляемые с помощью локальной беспроводной сети; настраиваемые электронные громкоговорители; монтируемые камеры слежения; монтируемые камеры; монтируемые камеры слежения, управляемые с помощью локальной беспроводной сети; видеомониторы и видеокамеры для наблюдения за внутренними помещениями и внешним периметром жилых домов, магазинов или офисов с целью обеспечения безопасности и слежения; беспроводные пульты удаленного управления для наблюдения и контроля за функционированием и состоянием других электрических, электронных и механических устройств и систем, а именно, электронных замков, систем сигнализации, систем освещения, устройств для открытия дверей гаража, электрических ворот, телевизоров, камер, устройств для потокового проигрывания видео, устройств для записи и приема видеосигнала, цифровые записывающие видео устройств, и иных электронных устройств; электронные замки; программное обеспечение и компьютерное программное обеспечение для использования в контроле и управлении громкоговорителями, громкоговорителями, управляемыми с помощью локальной беспроводной сети, настраиваемыми электронными громкоговорителями; загружаемое программное обеспечение и приложения, позволяющие пользователям удаленно управлять устройствами и системами; беспроводные электрические розетки; устройства наблюдения и сигнализации).

**42 - Providing an online non-downloadable internet-based application featuring technology enabling users to share and post videos, messages and comments; providing, via a network environment, on-line non-downloadable software featuring technology that enables users to post and share data** (предоставление онлайн незагружаемого интернет-приложения с использованием технологии, позволяющей пользователям делиться и публиковать видео, сообщения и комментарии; предоставление через сетевое пространство онлайн незагружаемого интернет-приложения с использованием технологии, позволяющей пользователям публиковать и делиться информацией).

Следует отметить, что все товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1402591,

предназначены для наблюдения и контроля, с целью обеспечения безопасности, в том числе в качестве системы охранного освещения.

Система охранного освещения представляет собой комплекс оптического, электротехнического оборудования, состоящий из соединенных при помощи кабельных линий источников света, подключенных к управляющей аппаратуре.

Она может быть интегрирована в любую систему безопасности, совмещаться со звуковым сигналом, работой теле- и видеокамер. Основное назначение охранных систем – обеспечение безопасности объекта и профилактика правонарушений. Кроме основных задач – обеспечения видимости для охранников и создания условий для работы записывающей видеоаппаратуры, дежурный свет выполняет роль психологического сдерживающего фактора, предотвращая попытки проникновения посторонних на объект в темное время суток.

Устанавливаются системы на различных охраняемых объектах – промышленных зонах, складах, автостоянках, частных участках.

Светильники, установленные по периметру охраняемой территории и над входом в здание, работающие в стандартном дежурном режиме, относятся к категории основного светотехнического оборудования. При плохой видимости или для подсветки конкретных мест – комнаты охраны, серверной – могут включаться дополнительные осветительные приборы.

Работа осветительного оборудования в аварийном режиме специально программируется на включение в экстренных случаях. Если поступил сигнал о проникновении на охраняемую территорию, то светильник начинает гореть интенсивнее, работая на 100 % своей мощности.

Некоторые осветительные приборы запрограммированы на включение при срабатывании охранной сигнализации, чтобы направленный в глаза свет ослепил нарушителя и предотвратил попадание на объект.

Охранное освещение – обязательный компонент систем видеонаблюдения. Оно создает достаточные для видеозаписи происходящего условия освещенности, чтобы можно было различить происходящее, обнаружить нарушителей.

Чаще всего управление охранным освещением, сигнализацией и системами видеонаблюдения осуществляется из одного центра, а работа оборудования синхронизируется ([https://eltechbook.ru/osveshhenie\\_ohrannoe.html](https://eltechbook.ru/osveshhenie_ohrannoe.html)).

Подсветка, требующаяся для нормального функционирования технических устройств контроля, относится к отдельному классу технических средств. Требования, предъявляемые к охранному освещению данного вида, вытекают из технических характеристик применяемых средств контроля, работу которых оно обеспечивает.

Как правило, наличие подсветки требуют камеры видеонаблюдения. Для обеспечения их нормальной работы могут применяться источники света различного типа – обычные (явные) и скрытые.

К обычным источникам относятся светильники и прожекторы, создающие уровень освещённости участка территории, необходимый для получения при видеосъёмке изображения удовлетворительного качества ([https://video-praktik.ru/osveschenie\\_ohrannoe.html](https://video-praktik.ru/osveschenie_ohrannoe.html)).

Таким образом, словесный элемент «SPOTLIGHT» прямо указывает на вид и назначение товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в связи с чем вывод о том, что словесный элемент «SPOTLIGHT» в составе знака не обладает различительной способностью, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2019.**