

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Михайловым Д.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021789210 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Свет на ёлку» по заявке №2021789210, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 11, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «СВЕТ НА ЁЛКУ», где «СВЕТ» - лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых глазом. Солнечный с. Электрический с. С. от фонаря. С. правды (перен.). Лицо осветилось внутренним светом (перен.: стало одухотворенным). 2. Тот или иной источник освещения. Зажечь с. Принести с. (лампу, свечу). Подойти поближе к свету. Стать против света. Посмотреть что-н. на с. (так, чтобы

просвечивало). При дневном свете. 3. Освещенность, состояние, когда светло. «ЕЛКА»- Высокое хвойное вечнозелёное дерево семейства сосновых с конусообразной кроной и длинными чешуйчатыми шишками; ель (см. <http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/161798/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B0>), учитывая в целом семантическое значение данного словосочетания, оно указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, не обладает для указанных товаров и услуг различительной способностью, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- экспертизой не приведено каких-либо ссылок на использование заявленного обозначения в отношении каких-либо заявленных товаров или услуг различными лицами до даты приоритета заявки (30.12.2021);

- актуальный поиск в сети Интернет не позволяет обнаружить каких-либо конкретных источников, где словосочетание «Свет на ёлку» использовалось бы в каком-либо общеупотребительном значении и/или как описательная характеристика каких-либо товаров или услуг;

- заявленное обозначение не используется на рынке заявленных товаров и услуг для обозначения их вида и назначения;

- в качестве наименования аналогичных групп категорий товаров используются такие как, например, «освещение для елки», «новогоднее освещение», «елочные гирлянды» и т.п., которые широко употребляются в продвижении соответствующих товаров;

- значения отдельных слов «СВЕТ» и «ЕЛКА» сами по себе не определяют восприятие семантического содержания словосочетания «Свет на ёлку» в целом;

- ссылок на какие-либо источники, содержащие единообразное толкование такого словосочетания как единого и устойчивого, экспертизой не приведено;

- заявленное обозначение в целом является оригинальным словосочетанием, которое, во-первых, не используется на рынке в «описательном» значении, а во-вторых, способно

вызывать у потребителя представления о каких-либо описательных характеристиках товаров (услуг) исключительно через ассоциации (то есть, с помощью дополнительного домысливания);

- у заявленного обозначения в целом не имеется формальных признаков отсутствия различительной способности, полагаем что отсутствует необходимость доказывания наличия у него приобретенной различительной способности, поскольку оно способно выполнять функцию индивидуализации непосредственно исходя из своего семантического содержания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет по поисковому запросу «Свет на елку» в системе Яндекс (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2021) поступления заявки №2021789210 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2021789210 представляет собой словосочетание «Свет на ёлку», выполненное буквами русского алфавита в одну строку стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 04, 11, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из словесных элементов «свет» и «елка», являющихся самостоятельными единицами русского языка, имеющими следующие значения.

Согласно общедоступным источникам информации (<http://ozhegov.info/slovar/>, <https://dic.academic.ru/>) словесный элемент “свет” имеет несколько значений: 1. Тот или иной источник освещения; 2. Освещенность, состояние, когда светло; 3. В физической оптике электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом; 4. Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым.

Словесный элемент «ёлка» означает “высокое хвойное вечнозелёное дерево семейства сосновых с конусообразной кроной и длинными чешуйчатыми шишками; ель”.

Таким образом, вышеуказанные смысловые значения позволяют коллегии утверждать, что заявленное обозначение «Свет на елку» у среднего российского потребителя будет восприниматься в значении «освещение, подсветка, предназначенная для ёлки» или «осветительные приборы на елку».

С учетом данной информации, словосочетание «Свет на елку» в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ «фитили и свечи для освещения; воск для освещения; масла для освещения; ночники [свечи]; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; фитили для ламп; фитили для свечей», товаров 11 класса МКТУ «устройства и установки для освещения; абажуры; гирлянды световые для праздничных

декораций; горелки для ламп; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити накала электрические; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; рассеиватели света; светильники; светильники напольные торшеры; светильники плафонные потолочные; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; факелы; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства», товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения; елки новогодние из синтетических материалов; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; снег искусственный для новогодних елок; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий», относящихся к излучению света, приборам и приспособлениям для света, а также к товарам, которые являются сопутствующими им, поскольку обладают функциями отражать свет, светиться, будет являться неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров и назначение.

Заявленное обозначение «Свет на елку» для заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; услуги розничной торговли; услуги оптовой торговли; услуги торговые, предоставляемые через розничные магазины; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; продажа товаров через Интернет», которые связаны с продвижением, демонстрацией, торговлей товаров, в том числе, относящихся к товарам для освещения, световыми приборами, также будет являться неохраняемым элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных товаров 04 класса МКТУ «масла, смазки и воски промышленные; воск [сырье]; воск пчелиный; масла для тканей; парафин», товаров

11 класса МКТУ «устройства и установки для отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины холодильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; вафельницы электрические; вертела; влагопоглотители; генераторы дыма дым-машины; генераторы микропузырьков для ванн; горелки; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки для постели; грелки для рук с usb-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; дистилляторы; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; йогуртницы электрические приборы для приготовления йогурта электрические; каминные комнатные; мангалы; оборудование и установки холодильные; одежда с электрическим подогревом; очаги; парогенераторы, за исключением частей машин; погреба винные электрические; подогреватели для чашек с usb-питанием; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; термopotы; термосы электрические; увлажнители воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для производства пара; устройства для охлаждения воздуха; утварь для приготовления пищи электрическая; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; элементы нагревательные», товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; конфетти; маски карнавальные; салфетки-игрушки; фигурки [игрушки]; хлопушки для праздников; шары воздушные для праздников; шары снежные; шляпы бумажные для праздников» заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным, поскольку для того, чтобы у потребителя сформировались какие-либо описательные характеристики в отношении данных товаров, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания.

Резюмируя сказанное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров 04, 11, 28 классов МКТУ может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, так как не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2022, отменить решение Роспатента от 24.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021789210.