

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.10.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Контраст», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 632208, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 632208 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.10.2017 по заявке № 2016715329 с приоритетом от 29.04.2016 в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Планета», г. Киров (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 632208 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Рисуй светом!», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 30.10.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований,

установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения по своему существу сводятся к тому, что вышеуказанный словесный элемент является характеризующим товары и услуги, в которых используется определенная техника рисования светом, указывая на назначение этих товаров и услуг, а для других товаров и услуг он способен ввести в заблуждение потребителя относительно их назначения, так как в сети Интернет обнаруживаются сведения о такой технике рисования светом, используемой в планшетах для рисования светом, и об их использовании в сферах образования и развлечений.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В тексте возражения были приведены скриншоты страниц с вышеупомянутыми сведениями из сети Интернет [1], и к возражению были приложены судебные акты, касающиеся исков правообладателя о защите его исключительного права на оспариваемый товарный знак [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что соответствующий словесный элемент никак не является характеризующим товары и услуги либо способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг, так как порождаемые им возможные дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации обусловливают, напротив, исключительно его фантастический характер. При этом отмечено, что соответствующие ссылки на сведения из сети Интернет содержат информацию только лишь о технике рисования светом при фотосъемке на длинной выдержке, что не имеет какого-либо отношения к конкретным товарам и услугам, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.04.2016) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил 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. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Рисуй светом!». Правовая охрана была предоставлена этому товарному знаку с приоритетом от 29.04.2016 в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что словесный элемент «Рисуй светом!» является единым (неделимым) словосочетанием, поскольку составляющие его слова, совершенно очевидно, грамматически и семантически взаимосвязаны друг с другом, что обуславливает семантику этого словосочетания в целом, отличающуюся от смысловых значений его отдельных слов.

Так, в частности, слово «рисуй» является глаголом в повелительном наклонении, выражающим волеизъявление (приказ, просьбу или совет) рисовать. При этом «рисовать» означает изображать, воспроизводить предметы на плоскости (обычно на бумаге, холсте) карандашом, красками, пером, углем и т.п. либо, в переносном смысле, представлять что-либо мысленно, в каких-либо образах, формах, словно изображая предметы, события и др. на воображаемой плоскости красками, карандашами и т.п. (см. Интернет-портал «Словари и

энциклопедии на Академике: Большой толковый словарь русских глаголов» – <https://dic.academic.ru>).

В свою очередь, «свет» – это лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая окружающий мир доступным зрению, видимым, а в переносном смысле данное слово употребляется как символ истины, счастья, свободы или чего-то светлого либо любимого, дорогого существа и т.п. (см. там же – Толковый словарь Ушакова).

Исходя из семантики данных слов, словосочетание «**Рисуй светом!**» в целом может означать, например, призыв изобразить какие-либо предметы на бумаге или холсте с помощью карандаша, красок, пера или угля и т.п. в светлых тонах каких-то визуально воспринимаемых цветовых сочетаний либо, в переносном смысле, вкладывая в соответствующие художественные образы светлые, нежные, теплые, добрые чувства с эмоциональным переживанием счастья, любви или духовного стремления к истине, свободе и т.д. Однако, может означать в переносном смысле и иное, например, призыв фантазировать, представлять что-либо мысленно, связанное с соответствующими художественными образами, чувствами или эмоциональными переживаниями и т.п.

Следовательно, данное словосочетание в целом является абсолютно фантазийным и способно порождать самые разные ассоциативно-смысловые образы. При этом оно отсутствует в каких-либо энциклопедиях и словарях, то есть никак не является каким-то устойчивым словосочетанием с тем или иным определенным смысловым значением, которое было бы зафиксировано в них.

Вместе с тем, действительно можно предположить, в частности, и то, что указанное словосочетание способно породить какие-либо дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные, например, с какой-то техникой использования света, как лучистой энергии, для ее визуального проявления при рисовании и т.п. Однако такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации свидетельствуют, напротив, о наличии различительной способности у этого фантазийного словосочетания.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

К тому же, в материалах возражения отсутствует информация о такого рода технике рисования, которая была бы в обязательном порядке прямо связана с конкретными товарами 28 и услугами 41 классов МКТУ, приведенными в соответствующих определенных формулировках в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, например, упомянутые в возражении планшеты для рисования светом вовсе отсутствуют в перечне конкретных товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, а попытка лица, подавшего возражение, приписать в прямом смысле указанным в этом перечне товарам 28 класса МКТУ, в частности, «игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; устройства для игр», такое для них назначение, как рисование светом, не корректна, так как в данном случае указанное определенное назначение в качестве главного (основного) признака должно было бы быть присущим самим разным многочисленным видам игрушек и игр, входящим в эти конкретные общеродовые понятия, что невозможно.

В свою очередь, представленные заявителем сведения из сети Интернет [1] касаются только лишь приемов применения световых эффектов при фотосъемке или основанных на них технологий, используемых в вышеупомянутых планшетах.

Однако в материалах возражения, к тому же, вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность тех или иных различных конкретных лиц, производящих независимо друг от друга соответствующие товары или оказывающих соответствующие услуги, и которые подтверждали бы, собственно, сами факты введения ими этих

конкретных товаров и услуг в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака обозначением, напрямую характеризующим соответствующие товары и услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, или не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, либо, напротив, способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия не располагает и документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов непосредственно между лицом, подавшим возражение, и правообладателем на соответствующих рынках товаров и услуг по поводу оспариваемого товарного знака либо сходных с ним тех или иных обозначений.

Так, в частности, представленные судебные акты [2] касаются исков правообладателя о защите его исключительного права на оспариваемый товарный знак совсем к иным лицам, а лицо, подавшее возражение, не являлось стороной данных споров. При этом эти споры не имели никакого отношения к вопросу об охраноспособности соответствующего обозначения, а были связаны только лишь с вопросами незаконного использования чужого средства индивидуализации товаров – товарного знака, зарегистрированного на имя правообладателя.

Указанные выше обстоятельства обуславливают еще и вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 632208.**