

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 11.11.2020 возражение ООО «Контраст», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 775175, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 775175 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.09.2020 по заявке № 2019724678 с приоритетом от 24.05.2019 в отношении товаров 09, 11, 16, 25, 28, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Планета», г. Киров (далее – правообладатель). Элемент «набор для творчества» - неохранный.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 775175 было зарегистрировано комбинированное



обозначение со словесными элементами «Рисуй светом!», «набор для творчества», выполненными буквами русского алфавита в

цветовом сочетании: «белый, светло-зеленый, темно-синий, бежевый, розовый, оранжевый, светло-коричневый».

В поступившем 11.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «Рисуй светом!» имеет выразительную шрифтовую графику, яркую контрастную окраску и занимает центральное положение в знаке, что и обуславливает его пространственное доминирование;
- элемент «Рисуй светом!» состоит из слова «рисуй» - глагола в повелительном наклонении единственного числа, указывающим на действие, и слова «светом», являющимся зависимым существительным, указывающим на инструмент, посредством которого или при помощи которого совершается действие;
- планшеты для рисования светом относятся к товарам, указанным в 16 классе МКТУ: «доска для рисования; доска из ПВХ пленки для рисования в темноте; доска из фотолюминесцентного ПВХ для рисования в темноте; маркер для рисования в темноте; товары для творчества из ПВХ; наборы из ПВХ для рисования в темноте; товары для творчества из ПВХ пленки; наборы из ПВХ пленки для рисования в темноте; доска для творчества из фотолюминесцентного материала; доска для рисования из фотолюминесцентного материала; наборы для творчества из фотолюминесцентного материала; товары для творчества из фотолюминесцентного материала» и т.п., а также к товарам 28 класса МКТУ «игрушки, игры комнатные, игры настольные, игры, устройства для игр», так как все они предназначены для рисования светом;
- элемент «Рисуй светом!», является указанием на назначение части товаров 16 и 28 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, связанных с образованием, развлечениями, соревнованиями и шоу-программами. В магазинах планшеты

для рисования светом продаются в разделах «Игрушки. Развитие и обучение. Хобби и творчество». Словосочетание «Рисуй светом!» для другой части услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ вводит потребителя в заблуждение относительно назначения услуг;

- в отношении другой части товаров 16 и 28 классов МКТУ, всех товаров 09, 11, 25 классов МКТУ элемент «Рисуй светом!» вводит потребителей в заблуждение относительно товаров, их назначения, так как эти товары не предназначены для рисования светом;

- публикации в сети Интернет, подтверждают известность назначения планшета для рисования светом для части товаров 16 и 28 классов МКТУ, услуг 41 класса «развлечения» до даты приоритета товарного знака № 775175. Так, понятие «рисование светом» приведено на сайтах в сети Интернет (<https://archive.org/web/>). На сайте Интернет-Википедии: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> описана «Светографика (англ. light graphic)»;

- на сайте <http://magicpad.ru/collection/magicpad-II/> указано назначение планшета «представляем новое поколение планшетов для рисования светом»;


- на сайте <http://shop.pechatitut.ru/risuem-svetom-lajt-animaciya> указано назначения: «Рисуем светом! Лайт-Анимация. Наборы для рисования светом в темноте»;

- на сайте <http://www.shop.pechatitut.ru/risuem-svetom-lajt-animaciya/planshety-i-plakaty-magic-light> указано назначение «рисование картин светом в темноте». Слева расположено две надписи: «рисуем светом», «рисуем песком», что является указанием на вид развлечения, подпадающих под услуги 41 класса;

- словосочетание «Рисуй светом!», как указывающее на назначение игры, игрушки, различных досок, пленок, планшетов является необходимым для использования различными производителями игр, игрушек, планшетов, предназначенных для рисования светом;

- лицо, подавшее возражение, производит «Планшет для рисования светом», защищенный патентом на полезную модель № 174877. При изготовлении планшета используется фотолюминесцентный материал;
- домен «рисуетсветом.рф» зарегистрирован 05.12.2015 на имя частного лица, которым является директор лица, подавшего возражение. Домен «рисуйсветом.рф» зарегистрирован значительно позже 13.05.2017 на имя правообладателя;
- в качестве примеров лицом, подавшим возражение, также приведены ссылки на сеть Интернет-магазинов (<https://www.detmir.ru/>, <https://www.dochkisinochki.ru>, <https://www.meleon.ru>, <https://www.vseblaga.ru> и т.п.), в которых предлагаются к продаже планшеты, наборы, доски и т.п.;
- лицом, подавшим возражение, зарегистрированы товарные знаки № 639810 «ГЕРОИ СВЕТА», № 686125 «HEROES OF LIGHT» для однородных товаров 28 класса МКТУ;
- лицом, подавшим возражение, также приведены ссылки на судебные дела № А66-14954/2019 Арбитражного суда Тверской области от 09.11.2019, 14-го Апелляционного суда г. Вологды от 26.03.2020 и СИП от 10.08.2020, № А66-14365/2019 Арбитражного суда Тверской области от 02.11.2019, 14-го Апелляционного суда г. Вологды от 28.01.2020 и СИП от 26.06.2020



- касательно нарушения прав на товарный знак  по свидетельству № 632208, имеющего высокую степень сходства с оспариваемым товарным знаком;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным, и регистрация оспариваемого товарного знака препятствует его коммерческой деятельности.

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

Впоследствии к возражению были приобщены распечатки из сети Интернет со сведениями с различных сайтов с учетом <https://web.archive.org/web/> - [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

Лицо, подавшее возражение, производит «Планшет для рисования светом», который защищен патентом на полезную модель № 174877. Полезная модель относится к детским развивающим устройствам. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

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

С учетом даты приоритета (24.05.2019) 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 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 товарному знаку по свидетельству № 775175 с приоритетом от 24.05.2019 в отношении товаров 09, 11, 16, 25, 28, услуг 35, 41 классов МКТУ в цветовом сочетании: «белый, светло-зеленый, темно-синий, бежевый, розовый, оранжевый, светло-коричневый».

Правовая охрана товарного знака оспаривается в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса. По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «Рисуй светом!» занимает доминирующее положение и указывает на назначение части товаров 16 класса МКТУ «доска для рисования; доска из ПВХ пленки для рисования в темноте; доска из фотолюминесцентного ПВХ для рисования в темноте; маркер для рисования в темноте; товары для творчества из ПВХ; наборы из ПВХ для рисования в темноте; товары для творчества из ПВХ пленки; наборы из ПВХ пленки для рисования в темноте; доска для творчества из фотолюминесцентного материала; доска для рисования из фотолюминесцентного материала; наборы для творчества из фотолюминесцентного материала; товары для творчества из фотолюминесцентного материала» и т.п., товаров 28 класса МКТУ «игрушки, игры комнатные, игры настольные, игры, устройства для игр», услуг 41 класса МКТУ, связанных с развлечением, рисованием светом в темноте. В отношении другой части товаров 16, 28, всех товаров 09, 11, 25 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, другой части услуг 41 класса МКТУ элемент «Рисуй светом!» вводит потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг, их назначения.

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, напротив, свидетельствуют только лишь о наличии различительной способности у этого фантазийного словосочетания.

Как известно, 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.

В материалах возражения присутствует понятие «Светографика» (англ. *light graphic*) со ссылкой на Интернет-энциклопедию «Википедия»: «техника фотографии, основанная на съёмке в темноте и экспонировании сюжета при помощи перемещаемых вручную источников света на длительной выдержке. В англоязычной литературе для обозначения этого направления в фотоискусстве чаще всего используется термин англ. *Light painting* - «рисование светом» (отсюда и происходит современный русскоязычный термин «светоживопись»). Словосочетание «*light painting*» имеет перевод на русский язык «световая живопись» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru). Таким образом, толкование понятия «Светографика» как «рисование светом» не однозначно, при этом, как было установлено выше, словосочетание «Рисуй светом» обладает фантазийным характером и в него могут быть заложены разные образы.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на сайты сети Интернет, в том числе материалы [1], согласно которым разными магазинами предлагаются к продаже доски, планшеты для рисования светом. Вместе с тем, в указанных источниках данные товары также представлены как «световой планшет», «набор для рисования в темноте», «планшет для рисования», «набор «Световые картины». В связи с чем, не представляется возможным однозначно, без домысливания определить назначение части товаров 16, 28, 41 классов МКТУ. Из представленных материалов сети Интернет не усматривается, что обозначение «Рисуй светом!» на дату приоритета оспариваемого товарного знака утратило различительную способность в


результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров 16, 28, 41 классов МКТУ, в том числе в их рекламе. При этом каких-либо фактических данных (объемы, территории реализации, реклама в СМИ и т.д.) по длительному и интенсивному использованию обозначения «Рисуй светом!» разными независимыми производителями в отношении однородных товаров 16, 28, услуг 41 классов МКТУ представлено не было.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака обозначением, характеризующим соответствующие товары и услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом того, что словесный элемент «Рисуй светом!» не обладает описательным характером в отношении товаров 16, 28, услуг 41 классов МКТУ, то и каких-либо недостоверных ассоциаций в отношении другой части товаров 16, 28, всех товаров 09, 11, 25 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, другой части услуг 41 класса МКТУ, их назначения элемент «Рисуй светом!» не вызывает.

В связи с чем, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Довод о датах регистрации доменных имен сторон с использованием сходных словесных элементов «рисуетсветом.рф» / «рисуйсветом.рф», а также ссылки на судебные дела № А66-14954/2019, № А66-14365/2019 в

отношении нарушения прав на товарный знак  по свидетельству № 632208 не приводят к иным выводам коллегии. Кроме того, в рамках указанных дел судом был сделан вывод об отсутствии сходства изображений

и надписей, имеющих на коробке, в которую был упакован товар ответчика и на самом товаре, приобретенном истцом, с товарным знаком истца (правообладателя).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.11.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 775175.