

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 28.10.2022, поданное ИП Симаковым П.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021739942, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  LIGHT » по заявке №2021739942 подано на регистрацию 25.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом принято решение от 02.08.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021739942 в отношении части товаров 09, 11 классов МКТУ с выводением из правовой охраны словесного элемента «LIGHT». При этом правовая охрана не была предоставлена в отношении всех товаров 12, 17, 18, 27 классов МКТУ, а также другой части товаров 09, 11 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «LIGHT» (в переводе с английского языка - «освещение; источник света» (<https://woordhunt.ru/word/light>), который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует часть заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ, указывая на их вид и свойства.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения в отношении иной части товаров 09, 11 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 12, 17, 18, 27 классов МКТУ, не связанных с освещением, способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.08.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выведением из правовой охраны словесного элемента «LIGHT» заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ;

- словесный элемент «LIGHT» заявленного обозначения имеет различные варианты перевода с английского языка: свет, огонь, освещенность, сияние (https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&lang=en-ru&text=LIGHT);

- при восприятии заявленного обозначения в совокупности входящих его элементов оно может восприниматься потребителями как «Сияние МТФ», «Огонь МТФ», «Свет МТФ», то есть не указывает на конкретные товары, а значит не способно ввести потребителя в заблуждение относительно данных товаров;

- кроме того, в современном английском языке «Light» – слово, которое можно использовать для описания многих вещей, «Light» - означает совсем не сложно, очень легко. Самое распространенное значение слова «Light» - легко, просто,

облегченно, приятно. С данным словом появилось множество сленговых выражений, плотно вошедших в современную речь, например: лайтовый (легкий, простой), на лайте (просто, не напрягаясь);

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом «light», правовая охрана которых предоставлена в отношении товаров 09,

17 классов МКТУ: товарные знаки «», « ЛайтДрэин», «» по свидетельствам №№432874, 731331, 487931;

- заявитель являлся правообладателем товарного знака «» по свидетельству №380516, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров;

- на российском рынке товары «MTF Light» появились в 2005 году и сразу снискали уважение потребителей. Компания уверенными темпами развивает дилерскую сеть на всей территории России, считая своей главной задачей продвижение на российском рынке продукции, сочетающей в себе лучшее качество и адекватную стоимость. Компания использовала данное обозначение с 2005 года, о чем указано на сайтах: <https://mtflight.com/okompanii/>, <https://mtflight-shop.com/okompanii/>;

- кроме того, компания являлась участником Российских и Международных выставок в разные годы, о чем свидетельствуют сертификаты и дипломы участника (приложение №1), а также сведения на сайте выставки ИНТЕРАВТО: <https://gse.interautoexpo.ru/2021/expo/mtflight/?lang=ru>.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.08.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Дипломы участника выставок разных лет;
2. Каталоги продукции.

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

С учетом даты (25.06.2021) поступления заявки №2021739942 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 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.

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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 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.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из графических элементов в виде горизонтальных линий, из оригинально выполненных букв «MTF», и из словесного элемента «LIGHT», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение

включает в свой состав словесный элемент «LIGHT», который является лексической единицей английского языка и имеет несколько значений в переводе на русский язык «свет, светило, лампа, светить, легкий, светлый, легко, налегке, облегченного типа» (<https://woordhunt.ru/word/light>).

Коллегия отмечает, что возможные переводы «свет, светило, лампа, светить, светлый» словесного элемента «LIGHT» заявленного обозначения могут быть соотнесены с источником света, с чем-то, что имеет светоотражающий эффект. Данные обстоятельства были отражены и в решении Роспатента от 02.08.2022. Таким образом, словесный элемент «LIGHT» заявленного обозначения будет характеризовать товары 09 класса МКТУ «диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; жилеты спасательные светоотражающие; знаки дорожные светящиеся или механические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; конусы дорожные сигнальные; огни сигнальные лазерные аварийные; сигнализация световая или механическая; стекла светозащитные противоослепляющие; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; устройства звуковые сигнальные; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; фонари сигнальные; фонари с оптической системой», а также товары 11 класса МКТУ «колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы электрические; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы; прожекторы световые; рассеиватели света; стекло ламповое; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари

карманные; фонари налобные; фонари осветительные», указывая на их вид (источник света) и свойства (отражают свет), и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары.

Вместе с тем, коллегия указывает, что возможные переводы «легкий, легко, налегке, облегченного типа» словесного элемента «LIGHT» заявленного обозначения могут быть соотнесены с облегченной версией каких-либо товаров, следовательно, словесный элемент «LIGHT» заявленного обозначения будет характеризовать товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; антенны; брелоки электронные для дистанционного управления; датчики парковочные для транспортных средств; жгуты электрических проводов для автомобилей; звонки сигнальные; камеры заднего вида для транспортных средств; манекены для краш-тестов; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств; свистки сигнальные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; таксометры; термостаты для транспортных средств; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; указатели; указатели уровня бензина; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для предотвращения краж электрические; футляры для очков; футляры для смартфонов; чехлы защитные противопожарные», товары 11 класса МКТУ «антиобледенители для транспортных средств; ковры с электрообогревом; кондиционеры для транспортных средств; обогреватели стекол транспортных средств», товары 12 класса МКТУ «багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; вентили шин транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; колеса для транспортных средств; наборы инструментов и

принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; подголовники для сидений транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; полки спальные для транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рули; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; указатели для транспортных средств; цепи противоскольжения; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств», товары 17 класса МКТУ «лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы для герметизации; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]», товары 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; сундуки из фибры; ящики из фибры; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; ручки для зонтов; сумки сортировочные для багажа; сумки; футляры для ключей; чехлы для дождевых зонтов», а также товары 27 класса МКТУ «ковры для автомобилей», указывая на их свойства (облегченная версия данных товаров; состоят из легких материалов), и должен оставаться свободным для использования другими лицами,

которые производят однородные товары.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано всех заявленных товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «LIGHT» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в своем возражении от 28.10.2022.



Анализ обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было отмечено в заключении выше, для всех заявленных товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ словесный элемент «LIGHT» заявленного обозначения является описательным, то есть данные перечни товаров не содержат в себе позиций, которые вводили бы потребителей в заблуждение в отношении их вида и свойств, ввиду чего регистрация заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ не будет нарушать положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения предполагается для всех заявленных товаров 09, 11, 12, 17, 18, 27 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «LIGHT».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2022, изменить решение Роспатента от 02.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021739942.