

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 09.12.2020. Данное возражение подано ООО «ВСЕСВЕТОДИОДЫ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726651, при этом установлено следующее.

Заявка №2019726651 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 05.06.2019 в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726651 в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам

экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «Производственно-торговая компания», «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» («Светодиод» – это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение., см. <http://dic.academic.ru> - Справочник технического переводчика), «от одной лампы до освещения целого города», в отношении всех заявленных товаров 11 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ (35 класс МКТУ “реклама; маркетинг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; подготовка платежных документов”) являются неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение товаров, на видовое наименование предприятия и вид услуг.

А для другой части услуг 35 класса МКТУ (деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными

предприятиями; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление программами часто путешествующих; услуги секретарей; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая, перечень не является исчерпывающим), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Экспертизой отмечалось, что представленные материалы либо не содержат заявленного обозначения, либо датированы позднее даты подачи заявки и не подтверждают различительную способность заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех товаров 11 класса и части услуг 35 класса на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров и услуг с учетом своей фактической деятельности и использованием заявленного обозначения в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ “устройства для освещения; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы ультрафиолетового излучения, за

исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные / торшеры; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы для ламп; трубы люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные”, услуг 35 класса МКТУ “услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]”;

- заявитель не возражает против дикламации словосочетания «Производственно-торговое компания»;

- с учетом ограничения перечня и дикламации описательных словесных элементов основание для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса должно быть снято;

- заявленное обозначение не имеет описательного характера для производства и продажи светильников, так как без додумывания невозможно понять значение этого обозначения;

- экспертиза неправомерно разделила на отдельные слова ВСЕ и СВЕТОДИОДЫ заявленное обозначение;

- рассматриваемое обозначение не воспринимается потребителем в качестве конкретного товара, но обладает ассоциативностью, привлекательностью и фантазийностью;

- заявленное обозначение отражает современные тенденции в создании новых товарных знаков, использующих краткие и броские сочетания слов русского языка, что подтверждается рядом регистраций: №№ 673687, 658362 “ЗАБЫЛИ САХАР”, №681586 “СТЕЙК ДАВАЙ МНОГО МНОГО МЯСА”, № 605356 “РЫБЫ НЕТ МЯСНОЙ РЕСТОРАН”, № 402056 “БЫСТРОДЕНИГИ”;

- заявитель просит учесть известность фирменного наименования и деятельность заявителя, которое было зарегистрировано 25.04.2014 г.;

- заявитель является правообладателем сходного товарного знака



“ ” по свидетельству № 519660 с приоритетом от 14.12.2012, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ;

- представленные материалы подтверждают использование заявленного обозначения со словесным элементом “ВСЕСВЕТОДИОДЫ” в качестве средства индивидуализации для выпускаемого ассортимента продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО “ВСЕСВЕТОДИОДЫ” (1);
- справка о продажах светильников ООО “ВСЕСВЕТОДИОДЫ” (2);
- сертификаты соответствий (3);
- договоры поставки (4);
- сведения из Интернет (5);
- информация о домене (6);
- благодарственные письма (7);
- бухгалтерская документация (8).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (05.06.2019) заявки № 2019726651 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 заявлением 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 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«**», включающее в свой состав словесный элемент**

«ВСЕСВЕТОДИОДЫ», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Над словесным элементом «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» по горизонтали расположен словесный элемент «Производственно-торговая компания», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Под словесным элементом «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» расположено словосочетание «От одной лампы до освещения целого города», выполненное буквами русского алфавита с заглавной буквы стандартным шрифтом. Справа и слева от данного словосочетания изображено по одной стилизованной молнии. Под вышеуказанной композицией расположена горизонтальная линия. Все вышеназванные элементы размещены на фоне геометрической фигуры в виде прямоугольника. Правовая охрана знаку испрашивается в голубом и сером цветовом сочетании, в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ (смотри перечень выше).

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы “Производственно-торговая компания”, “ВСЕСВЕТОДИОДЫ”, “От одной лампы до освещения целого города”, на которые в первую очередь обращает внимание потребитель, поскольку изобразительные элементы в виде стилизованных изображений молний и линии являются несущественными. Наиболее значимым элементом обозначения является словесный элемент «ВСЕСВЕТОДИОДЫ», так как он занимает доминирующее пространственное положение в обозначении.

В отношении словесных элементов «Производственно-торговая компания» заявитель выразил свое согласие с признанием их в качестве неохраносопобных элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент “ВСЕСВЕТОДИОДЫ” хоть и выполнен слитно, однако образован путем соединения двух хорошо известных и распространенных слов русского языка “ВСЕ” (все до одного (или до единого), все и вся, все без исключения (или без изъятия), все подряд / о людях: в полном составе, поголовно, все и каждый; от мала до велика, стар и млад, старый и малый (разг.); все, кому не лень (разг. ирон.) (<https://dic.academic.ru/>) и “СВЕТОДИОДЫ” (полупроводниковый

прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока (<https://dic.academic.ru/>).

Учитывая изложенные семантические значения двух лексических единиц русского языка, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» может однозначно трактоваться как «все полупроводниковые приборы» (определенного вида). Смысл рассматриваемого словесного элемента «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» понятен среднему российскому потребителю, поскольку он состоит из распространенных слов русского языка и не вносит в заявленное обозначение какое-либо иное значение или неизвестную семантику, позволяющие признать его фантазийным. Словесный элемент «От одной лампы до освещения целого города» также подводит потребителя к семантике словесного элемента «ВСЕСВЕТОДИОДЫ», связанного с осветительными приборами.

Доказательств того, что потребители воспринимают заявленное обозначение как фантазийное заявителем не представлено.

Таким образом, как правомерно указано экспертизой, словесные элементы «ВСЕСВЕТОДИОДЫ», «От одной лампы до освещения целого города» в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ являются не обладающими различительной способностью, указывающими на вид, назначение товаров и связанных с ними услуг, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует особо отметить, что в силу того, что словесные элементы в заявлении обозначении состоят из неохраноспособных элементов обозначения и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану, чтобы не препятствовать иным хозяйствующим субъектам осуществлять свою деятельность с использованием подобных обозначений.

Ввиду того, что заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг, коллегия считает необходимым снять основания о несоответствии обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Представленные документы (1-7) иллюстрируют, что заявитель под заявлением обозначением осуществляет деятельность в области продвижения на рынке светильников стационарных, предназначенных для использования со светодиодными лампами. На данную продукцию у заявителя оформлены сертификаты соответствия (3). Также на имя заявителя зарегистрировано доменное имя VSESVETODIODY.RU, на сайте которого до даты приоритета заявленного обозначения размещена информация о деятельности ООО “ВСЕСВЕТОДИОДЫ” в области освещения помещений (5, 6). Вместе с тем, указанных сведений из сети Интернет не достаточно для вывода об известности заявленного обозначения для заявленных товаров/услуг и ассоциировании его с заявителем.

Представленные благодарственные письма (7) относятся непосредственно к ООО “ВСЕСВЕТОДИОДЫ”, а не к продукции, маркованной заявлением обозначением. Материалы (2) не содержат указание на продукцию под заявлением обозначением, а присутствующие словесные элементы “ВСЕСВЕТОДИОДЫ” относятся к производителю товаров. Договоры поставки (4, 8) также не содержат маркировку товаров “ВСЕСВЕТОДИОДЫ”.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что данные документы отражают деятельность заявителя под своим фирменным наименованием, но никак не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности заявленного обозначения.

Сведений же о том, что заявленное обозначение в результате его широкого использования на территории Российской Федерации стало четко ассоциироваться с заявителем, не представлено.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует, что заявленное

обозначение в целом подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 03.09.2020.