

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 25.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Фудзи", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741786, при этом установила следующее.



Обозначение «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА» по заявке № 2019741786 подано 22.08.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 28.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741786. Данное решение обосновано

заключением по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение «BLAKER ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг 09, 11, 35, 43 классов МКТУ, поскольку оно не обладает различительной способностью, так как состоит из неохранных элементов, которые в силу своего семантического значения «BLAKER» в переводе с немецкого языка – светильник, зеркальное бра, (см. см. Интернет словари, <https://translate.academic.ru/blaker/xx/ru/>; <https://translate.google.ru/>; <https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=blaker/>; <https://www.translate.ru/> и др.) относится к категории неохранных для товаров и услуг, характеризуют их, в том числе указывает на их вид, назначение. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА» имеют следующие значения: «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - компания, фирма или лицо, изготавливающие товары, продукцию, а также оказывающие услуги; РАЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ - то же что и «Рациональное освещение», которое способствует тому, что глаза в течение длительного времени сохраняют способность устойчиво видеть, не утомляясь. Такие условия для глаз называют комфортными. Освещение, не удовлетворяющее научно обоснованным нормам, затрудняет ведение работы, может привести к несчастному случаю и заболеванию органов зрения. Рациональное освещение, обеспечивающее необходимый уровень освещенности на рабочих местах и соответствующее его качество, повышает трудоспособность рабочих, снижает их утомляемость и в значительной мере увеличивает безопасность работы (<https://www.ngpedia.ru/id221269p1.html>, https://meduniver.com/Medical/gigiena_truda/181.html, https://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65635a3ac78b5d43b88421206d37_0.html, <http://www.ventoptima.com/racionalnyj-svet.html> и др.). Перечисленные словесные элементы относятся к категории неохранных для заявленных товаров и услуг, характеризуют их, в том числе указывают на видовое наименование предприятия с указанием на область деятельности. В связи с изложенным, заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положения, предусмотренного 3 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 09, 11, 35, 43 классов МКТУ, поскольку состоит исключительно из неохраняемых элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «BLAKER» имеет значение в немецком языке, которым владеет малая часть населения Российской Федерации, следовательно, рядовым потребителем такой словесный элемент воспринимается в качестве фантазийного. Кроме того, заявитель ссылается на то, что слово «BLAKER» редко используется в немецком языке и не относится к перечню часто употребляемых слов. Заявитель приводит в пример правоприменительную практику Роспатента по возражениям, в результате рассмотрения которых, были приняты решения о предоставлении правовой охраны обозначениям «AMPLIAR», «LEGAL ART», «Правильный цыпленок», «Рисуй светом!».

Словесные элементы «Производитель рационального света», по мнению заявителя, представляют собой оригинальное и фантазийное словосочетание – девиз производителя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2019741786 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 11 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2021, заявителем представлены дополнительные пояснения к возражению, в котором приведены примеры судебной практики по делам №СИП-98/2019 от 11.04.2019, №СИП-348/2019 от 16.08.2019. Данные примеры приведены в подтверждение позиции заявителя о том, что оценка различительной способности обозначения должна проводиться с точки зрения среднего российского потребителя.

Кроме того к протоколу заседания от 24.03.2021 приложены следующие материалы коллегии:

[1] - выдержка из Большой энциклопедии Нефти и Газа – Статья «Рациональное освещение»;

[2] – Большой немецко-русский словарь 1980 года, Москва, «Русский язык», том I (А-К), стр. 267.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.08.2019) поступления заявки № 2019741786 на регистрацию товарного знака 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА» состоит из словесного элемента "BLAKER", выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесных элементов «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно словарному источнику информации [2] слово «BLAKER» в переводе с немецкого языка на русский имеет следующие значения «зеркальный бра, светильник».

Оба значения сводятся к наименованию осветительного прибора, поэтому в данном случае слово "BLAKER" не является полисемичным. Напротив, слово

"BLAKER" представляет собой указание на определённый вид товара – светильник. Светильник является родовым понятием для любого прибора, который является источником света, то есть осветительного прибора.

Перечень товаров 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2019741786, состоит исключительно из товаров, являющихся осветительным оборудованием или деталей осветительных приборов. Услуги 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой услуги, сопутствующие производству осветительных приборов, так как включают услуги по реализации и прокату таких товаров.

Предоставление исключительного права в отношении словесного элемента "BLAKER" одному лицу препятствовало бы иным лицам использовать данный словесный элемент в качестве указания на наименование вида товара, в то время как он является таковым. Следовательно, подобные обозначения должны оставаться свободными от исключительных прав какого-либо лица.

Что касается словесных элементов «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА», то следует отметить, что данное словосочетание не является устойчивым, вместе с тем его смысл сводится к значению входящих в его состав словесных элементов.

Словесный элемент «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» представляет собой характеристику сферы деятельности заявителя, и обозначение лица, которое осуществляет производство товаров посредством производственных мощностей.

Согласно интернет-сайтам, ссылки на которые приведены в оспариваемом решении Роспатента, а также согласно приложенным материалам [1] словосочетание «Рациональный свет» имеет значение освещения, обеспечивающего необходимый уровень освещенности на рабочих местах, способствующий снижению утомляемости зрения.

Существуют различные нормативы рационального освещения для предприятий, рабочих помещений, монтажной площадки, мест производственных процессов. Таким образом, словосочетание «рациональный свет» представляет

собой свойства осветительных приборов (как соответствующее нормативам рационального освещения).

Кроме того, в заявленном обозначении неохраняемый элемент "BLAKER" занимает доминирующее положение, элемент «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА», не занимающий доминирующего положения, также не обладает различительной способностью, так как указывает на вид производства и свойства заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ, а также услуг 35, 43 классов МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2019741786 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как состоит исключительно из неохраняемых элементов.

Также коллегия отмечает, что заявитель не представил документы, которые могли бы подтвердить приобретенную различительную способность обозначения



" ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО СВЕТА " на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации заявителя (не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах и об услугах заявителя).

Относительно приведенных заявителем примеров товарных знаков, зарегистрированных в результате рассмотрения возражений на решение Роспатента, коллегия отмечает следующее. Среди приведенных примеров регистраций отсутствуют товарные знаки, которые бы содержали в своем составе указание на конкретный вид товара, следовательно, эти примеры являются нерелевантными.

Что касается доводов правообладателя о необходимости оценки заявленного обозначения с точки зрения среднего российского потребителя, то коллегия учитывала данный подход при выводе об отсутствии различительной способности. Перевод слова «BLAKER» присутствует, в том числе, в интернет словарях,

доступных для широкого круга потребителей (см. <https://translate.academic.ru/Blaker/de/xx/>).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2020.