

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.03.2016 (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Вистеон Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736156, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013736156, поданной 22.10.2013, заявлено словесное обозначение «LIGHTSCAPE». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «LIGHTSCAPE» (в переводе с английского языка – «освещение, иллюминация; способ освещения», см. Интернет – словари <http://slovari.yandex.ru>, <https://translate.google.ru>, Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal») не обладает различительной

способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение и свойства заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем 09.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «LIGHTSCAPE» не является признанным английским словом. Это жаргонное слово, форма и смысл которого получены из смешения двух других слов «light» (англ. «свет») и «scape» (англ. «пейзаж»). Оценка охраноспособности заявленных обозначений должна производиться на основе словарных, а не жаргонных слов. В академических словарях слово «LIGHTSCAPE» отсутствует.

- приведенные экспертизой значения «освещение, иллюминация, способ освещения» не являются описательными для товаров, указанных в заявке. Заявленный товарный знак регистрируется для приборных и индикаторных панелей для автомобилей, продаваемых как часть моторных транспортных средств, которые не предназначены для использования в целях освещения.

- товарный знак «LIGHTSCAPE» зарегистрирован во многих странах, в том числе и в стране происхождения (США).

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц из Нового большого англо-русского словаря (изд-во «Русский язык», Москва 1993) [1];

- распечатка с сайта [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov), подтверждающая действие регистрации товарного знака №4,603,107 в США [2].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.10.2013) поступления заявки №2013736156 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LIGHTSCAPE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В академических словарях основных европейских языков слово «lightscape» отсутствует. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что данное слово не является общеупотребительным.

Согласно информации, расположенной в сети Интернет (в том числе на сайтах [www.lingvo-online.ru](http://www.lingvo-online.ru), [www.translate.academic.ru](http://www.translate.academic.ru)), слово «lightscape» в переводе на русский язык означает «освещение, иллюминация, способ освещения». Следует отметить, что предлагаемые Интернет-словарями варианты перевода не позволяют установить, какого характера освещение имеется в виду. Слово «иллюминация» предполагает декоративное освещение, в то время как «освещение» и «способ освещения» являются более широкими понятиями.

В связи с этим потребитель, владеющий английским языком, сможет получить представление о товарах, маркированных данным обозначением, только путем домысливания и при помощи ассоциаций. Для потребителей, не владеющих иностранными языками, данное слово будет восприниматься как фантазийное.

Довод, приведенный в решении Роспатента, о том, что в отношении товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение «LIGHTSCAPE» будет указывать на их характеристику, свойства или назначение, неубедителен, так как приведенные в перечне «приборные и индикаторные панели в автомобилях» не являются средствами освещения, в том числе и декоративного.

Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «LIGHTSCAPE» в целом соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2016, отменить решение Роспатента от 30.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014736156.**