

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.01.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно Производственное Предприятие Арена» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022749297, при этом установила следующее.

Обозначение «**СВЕЧА**» по заявке №2022749297 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), а именно *«приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные»*.

Роспатентом 13.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к выводу об отсутствии у заявленного обозначения, представляющего слово «СВЕЧА» со значением «палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая для

освещения¹», различительной способности как представляющему собой название формы лампы и тем самым указывающему на свойства товаров.

Сведения о том, что обозначение «СВЕЧА» используется различными лицами (производителями) в качестве названия формы лампы, широко представлены в сети Интернет².

Документы о приобретении заявленным обозначением различительной способности в материалы дела заявителем не представлены.

В поступившем возражении заявитель просит рассмотреть его доводы в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ «*приборы и установки осветительные, а именно световые башни*» или «*приборы и установки осветительные, а именно аварийные осветительные установки с надувной оболочкой*», для которых обозначение «СВЕЧА» является фантазийным и не характеризует эту продукцию.

В сети Интернет содержится упоминание аварийных осветительных установок, которые включают различного вида лампы, размещенные в верхней части надувной оболочки из прозрачного водонепроницаемого материала, сопровождаемые обозначениями «Световая башня», «Башня МЧС», «световой столб МЧС», «Световая вышка», «Аварийная осветительная установка», «Световой столб МЧС». Для индивидуализации товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения», зарегистрированы товарные знаки со

¹ Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/51528>.

² https://moscow.petrovich.ru/catalog/10159/svetodiodnye-lampy-formy-svecha-e14/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK|DSA|Catalog2|82721106&utm_content=cid|82721106|gid|5122999065|aid|13410920369|kid|3405338|pos|premium1|src|search_none|dvc|desktop|goalid|0&utm_term=3405338|reg|%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4MjcyMTEwNjxzMzQxMDkyMDM2OTt5YW5kZXgucnU6cHJlbW11bQ&yclid=13094134951390740479;
<https://moscow.petrovich.ru/catalog/18187/503806/> (Онлайн); <https://moscow.petrovich.ru/catalog/18187/163674/> (REV); <https://moscow.petrovich.ru/catalog/18187/503523/> (Osram); <https://moscow.petrovich.ru/catalog/18187/665506/>; (Gauss); <https://moscow.petrovich.ru/catalog/18187/680043/> (Hesler); <https://leroyerlin.ru/product/svetodiodnaya-lampa-elektrostandart-ble2706-svecha-f-9vt-4200k-e27-c35-prozrachnyy-91258827/> (ELEKTROSTANDARD); https://leroyerlin.ru/catalogue/dekorativnye-lampochki/svecha-na-vetru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F&page=2;
https://market.yandex.ru/product--lampa-svetodiodnaia-asd-led-svecha-standard-e14-7-5-vt-c37/1779436934?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_home_partcorfix_bko_dyb_search_rus&utm_term=90713%7C280562092&utm_content=cid%3A78843438%7Cgid%3A5041633168%7Caid%3A12836072431%7Cph%3A2906325%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A4%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A2906325%7Ccgid%3A0&sku=280562092&cpa=1, <https://www.chipdip.ru/catalog-tags/led-lamps/forma-svecha>.

словесным элементом «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по свидетельствам №359184 и №561081 на имя Наличиева И.Б.

В свою очередь ООО «Научно Производственное Предприятие Арена» также выпускает подобную установку, сопровождая ее средством индивидуализации «СВЕЧА» (<http://nprrarena.ru/>). При этом учредители данного предприятия владеют действующими патентами на полезные модели №187954, №194196, где в качестве названия установки приводится данное обозначение.

Во всех приведенных экспертизой ссылках слово «СВЕЧА» упоминается в качестве названия светодиодной лампы, т.е. сменной лампы, а не для обозначения самостоятельного устройства для освещения в виде осветительной установки, для которой спорное обозначение не является описательным.

В силу изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022749297 для скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2024, в рамках положений пункта 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные сведения, препятствующие, по ее мнению, предоставлению правовой охраны товарному знаку, а именно, информация, свидетельствующая об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности как используемому несколькими лицами на дату приоритета заявленного обозначения, в том числе компанией «ОРИОН» и МЧС. К таким сведениям относится общедоступная информация из сети Интернет: 1) распечатка с Яндекса по запросу «аварийная установка свеча»; 2) сведения веб-архиватора с сайта <https://rusorion.ru>; 3) сведения веб-архиватора с сайта <https://svetovaya-vishka.ru>.

Заявитель, ознакомившись с вышеуказанными ссылками, отметил, что фигурирующие на сайте ООО «Орион» фотографии продукции заимствованы у заявителя и размещены на сайте, который создан позже, чем у заявителя. Также заявитель отметил, что световые установки на сайте ООО «АРГУС-М» сопровождаются собственным обозначением «Аргус Башня», а также используются

обозначения других производителей, при этом названное лицо в 2020 году вело с заявителем переговоры с целью приобретения установки «СВЕЧА».

Дополнительно заявитель отметил, что занимается разработкой, усовершенствованием и выпуском осветительных установок «СВЕЧА» с 2018 года и в настоящее время реализует их в различных модификациях, обладает патентом на полезную модель «Осветительная установка» №194196 с датой подачи заявки от 11.10.2019. В феврале-марте 2019 года принимал участие в Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси», где выставлялась световая установка «СВЕЧА», удостоенная сертификатом «Лучший товар», при этом затраты на участие в выставке составили свыше 90 тысяч рублей. Реклама продукции заявителя осуществляется также посредством соцсетей, например, в ВКонтakte и Инстаграм³.

Заявителем получено письмо от МЧС России, в котором данное лицо сообщает, что в своей деятельности обозначение «СВЕЧА МЧС» не использует.

Заявитель продвигал свою продукцию посредством веб-сайта на домене www.nppfrena.rf, созданном в 2018 году, а в настоящее время на домене – www.npparena.ru.

Реализация продукции заявителя осуществляется через дилеров, имеет широкую географию распространения в таких регионах Российской Федерации как Челябинск, Москва, Новосибирск, Самара, Магадан, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Оренбург, и объемы продаж за семь лет до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака достигли свыше 3,5 млн. рублей.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2022749297 в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ *«приборы и установки осветительные (только световые башни)»* или *«приборы и установки осветительные (только с надувными оболочками)»*.

³ принадлежит компании Meta Platform Inc., которая признана экстремистской организацией на основании решения Тверского районного суда г. Москвы (дело №02-2473/2022), и ее продукты запрещены на территории Российской Федерации.

Также необходимо указать, что в ходе заседания коллегии, состоявшегося 19.12.2024, заявитель уточнил заявленный перечень товаров, ограничив его такой позицией как *«приборы и установки осветительные (только световые башни)»*.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами (в копиях):

(1) Технические условия ТУ 27.40.39-001-28229661-2018 от 29.05.2018 на световую установку марки «СВЕЧА»;

(2) Декларации о соответствии световой установки марки «СВЕЧА» требованиям ЕАЭС от 30.05.2018 и от 07.08.2023;

(3) Фотографии продукции;

(4) Счет №Ар00000005 от 21.01.2020 на световую установку «Свеча 3 МК» и «Свеча 5 М», выписанный ООО «Аргус-М»;

(5) Письмо МЧС России №ИВ-7-563 от 05.12.2024 относительно использования обозначения «СВЕЧА МЧС»;

(6) Сведения об объемах продаж продукции заявителя и дилера ООО «Союз» за 2018 по 2024 годы;

(7) Договор №Р-529 об оказании услуг по организации участия в выставке-ярмарке «Охота и рыболовство на Руси» с 28.02.2019 по 03.03.2019, заключенный между ООО «Выставочная компания «ЭКСПОДИЗАЙН» и ООО «НПП «Арена»;

(8) Скриншоты рекламы продукции заявителя в соцсетях от 07.02.2029, от 14.02.2019, от 27.08.2019, от 21.01.2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (21.07.2022) поступления заявки №2022749297 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 требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Обозначение «СВЕЧА» по заявке №2022749297 с приоритетом от 21.07.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С учетом доводов возражения и дополнения к нему заявитель просит о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ, а именно «*приборы и установки осветительные (только световые башни)*».

Рассмотрев предложенную заявителем корректировку заявленного перечня товаров, коллегия отмечает, что не может принять во внимание такую формулировку как «*приборы и установки осветительные (только световые башни)*», поскольку «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» является средством индивидуализации товара (товарные знаки по свидетельствам №359184 и №561081), а не его общеупотребимым наименованием. В этой связи во внимание принимается ограниченный заявителем перечень товаров 11 класса МКТУ «*приборы и установки осветительные (только с надувными оболочками)*».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой лексическую единицу русского языка со значением «палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая для освещения⁴». Следует отметить, что «свеча» представляет собой изделие определенного вида и назначения, относится к 04 классу МКТУ.

Как следует из многочисленных источников информации, указанных в оспариваемом решении административного органа, спорное обозначение действительно используется широким кругом лиц для обозначения формы светодиодной лампы, т.е. не обладает различительной способностью для таких заявленных товаров 11 класса МКТУ как «*приборы осветительные светодиодные*», что заявителем не отрицается.

⁴ Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/51528>.

Вместе с тем, аналогичные выводы можно сделать и в отношении товаров 11 класса МКТУ «приборы и установки осветительные (только с надувными оболочками)», которые представляет собой комплексное светотехническое устройство, предназначенное для искусственного и (или) естественного освещения и состоящая из источника оптического излучения, осветительного прибора или светопропускающего устройства, освещаемого объекта или группы объектов, приемника излучения и вспомогательных элементов, обеспечивающих работу установки (проводов и кабелей, пускорегулирующих и управляющих устройств, конструктивных узлов, средств обслуживания), при этом заключенное в резиновую оболочку. Названные осветительные установки характеризуются вытянутой цилиндрической формой и предназначены для освещения.

Приборы и установки осветительные с надувными оболочками по своему виду и назначению не отличаются от классических парафиновых или восковых свечей, тем самым обозначение «СВЕЧА» для заявленных товаров 11 класса МКТУ воспринимается в качестве характеристики товара, указывая на форму и назначение.

Представляется очевидным, что обозначения, содержащие в своем составе в качестве единственного индивидуализирующего элемента указание на характеристику продукта, предлагаемого к продаже широким кругом лиц, осуществляющих деятельность в качестве производителей устройств для освещения, должны оставаться свободными для всех участников гражданского оборота.

Коллегия приняла к сведению приведенную в приложениях (1) – (3), (6) – (8) информацию о том, что заявленное обозначение используется заявителем в качестве средства индивидуализации осветительной установки с 2018 года, т.е. задолго до подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем, наличие у заявителя разрешительной документации на производство названных осветительных установок, реализация готовых изделий и участие в выставке 2019 года не опровергает наличие описательного характера обозначения «СВЕЧА» для названной категории изделий.

До даты приоритета заявленного обозначения, а именно в 2021 году, информация об аналогичной продукции, сопровождаемой спорным обозначением, размещалась на выявленных коллегией сайтах <https://rusorion.ru> и <https://svetovaya-vishka.ru> иных лиц (ООО «ОРИОН» и Производственной компании «Аргус-М»).

Коллегия учла аргумент заявителя о том, что ООО «Аргус-М» закупало соответствующие осветительные установки у ООО «НПП Арена» согласно представленному приложению (4) и реализует собственную продукцию в сопровождении обозначения «АРГУС БАШНИ» а также информацию о том, что МЧС России не использует в своей деятельности осветительные установки под обозначением «СВЕЧА МЧС».

Между тем, на сайте ООО «ОРИОН» (<https://web.archive.org/web/20111120225435/https://rusorion.ru>) при продвижении к продаже осветительных установок в форме свечи с 2021 года и по настоящее время так же применяется обозначение «СЧЕЧА». Довод заявителя о том, что ООО «ОРИОН» были заимствованы фотографии продукции заявителя, не опровергает вывод ни об описательном характере заявленного обозначения применительно к осветительным установкам подобного типа, ни о наличии в гражданском обороте на дату приоритета заявленного обозначения иного хозяйствующего субъекта, выпускающего аналогичную продукцию, для сопровождения которой используется описательное обозначение, характеризующее форму товара и его назначение.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств дела в совокупности не усматривается оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и приобретения им различительной способности в качестве средства индивидуализации исключительно продукции заявителя, в связи с чем поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.10.2023.