

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 11.05.2018, поданное индивидуальным предпринимателем Ганиной Н.Г., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731469 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение по заявке №2016731469, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.01.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «растворы для контактных линз; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для чистки контактных линз; препараты для промывания глаз», а также услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения». В отношении иных заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, а также всех товаров 09 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы,

которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесный элемент «LENS» и буквы «RU» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее:

GO

- товарным знаком «» свидетельству №636693 (1) с приоритетом от 12.05.2016, зарегистрированным на имя ООО «ПВ КАПИТАЛ», Россия, для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №584503 (2), с приоритетом от 16.01.2015, зарегистрированным на имя компании «Кибердаин Системс ГРУП», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «LENS» по международной регистрации №985183 (3), с приоритетом от 07.10.2008, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «top Shop/Top Man Limited», Великобритания, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к возражению, поступивших 27.09.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- обозначение в том виде, в котором оно было заявлено на регистрацию, приобрело существенную различительную способность на территории Российской Федерации в связи с его активным использованием на протяжении последних 10 лет, что в соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам подлежало учету Роспатентом при проведении экспертизы по существу и сравнении обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- так, угроза смешения знаков имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Таким образом, приобретенная различительная способность заявленного на регистрацию обозначения подлежит учету при его сравнении с противопоставленными знаками;

- в отличие от заявленного обозначения, используемого в течение многих лет, противопоставленные знаки (1-3) различительной способностью не обладают;

- кроме того, противопоставленные товарные знаки несходны с заявленным обозначением ни при анализе на основе общего впечатления, ни в результате их детального сопоставления;

- знаки (1-3) являются словесными, тогда как заявленное обозначение - комбинированное, оно содержит разноцветное изображение, а также охраняемые и неохраняемые словесные элементы, выполненные шрифтами различных цветов и размеров. Подобные элементы отсутствуют в противопоставленных товарных знаках, а их наличие в заявленном обозначении существенно меняет общее впечатление от его сравнения с противопоставленными знаками;

- кроме того, между сравниваемыми обозначениями имеются существенные фонетические и семантические различия;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №584503 совпадают только в двух позициях. Все услуги 35 класса МКТУ знака по международной регистрации №985183 сужены правообладателем до услуг, связанных с одеждой, обувью, аксессуарами для волос, дамскими шляпами, сумками, украшениями, часами, спортивным инвентарем, то есть неоднородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сертификат регистратора доменных имен;
2. Снимок страницы сайта [www.lensgo.ru](http://www.lensgo.ru) по состоянию на 13.08.2010, полученный с использованием сервиса «WayBack Machine»;
3. Распечатка портфолио агентства «ARTW»;
4. Распечатка результатов поиска в сервисе google слов «GO» и «GO!».
5. Распечатка главной страницы сообщества в социальной сети «ВКонтакте»;
6. Исследование Некоммерческого фонда «Исследования социально-экономических процессов»;
7. Отчет из автоматизированной системы [znaki.ru](http://znaki.ru)

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

05 - растворы для контактных линз; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для чистки контактных линз; препараты для промывания глаз.

09 - цепочки для очков; шнурки для очков; линзы корректирующие [оптика]; лупы [оптика]; очки [оптика]; стекла для очков; оправы для очков; пенсне; линзы контактные; футляры для контактных линз; очки солнцезащитные.

35 - рассылка рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; оформление рекламных материалов; управление потребительской лояльностью.

При этом, неохраноспособность словесного элемента «Lens» для всех товаров и услуг 05, 09, 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2016) поступления заявки №2016731469 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение « » является комбинированным. Графическая составляющая заявленного обозначения представлена в виде трех наложенных друг на друга овалов с заостренными краями, причем каждый из овалов выполнен различными цветами – синим, голубым и фиолетовым. В изобразительный элемент вписан словесный элемент «Lens», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «L» - заглавная. Справа от данной композиции на двух строках помещены словесные элементы «Go» и «.ru». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в голубом, прозрачно-голубом, фиолетовом, прозрачно- фиолетовом, синем, прозрачно- синем, светло- синем, черном, белом цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 05, 09 и 35 классов МКТУ, приведенного выше.

Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.translate.yandex.ru](http://www.translate.yandex.ru)) показал, что слово «go» переводится с английского языка как «идти, пойти, ходить, поехать, выйти, выходить, зайти, заходить, сходить» и т.д.

Словесный элемент «Lens» также является значимой единицей английского языка и означает «объектив, линза, лупа, оптическое стекло». Анализ семантики указанного словесного элемента позволяет сделать вывод о том, что он характеризует товары 05 и 09 классов МКТУ, приведенные в скорректированном заявителем перечне, указывая на их вид и назначение и, как правомерно указано в решении Роспатента, является неохраняемым элементом знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Вместе с тем, указанный словесный элемент напрямую не характеризует услуги 35 класса МКТУ «рассылка рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов товаров; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и

услуг; оформление рекламных материалов; управление потребительской лояльностью», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, поскольку не существует такого вида услуг как «lens», а также их соответствующего назначения, свойств или иных характеристик. Указанный словесный элемент способен лишь вызывать различные ассоциации, домысливания, рассуждения, в связи с чем для упомянутых выше услуг признается фантазийным и является предметом самостоятельной правовой охраны.

Элемент «.ru» заявленного обозначения представляет собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-3).

GO

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

GO!

Противопоставленный знак (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, после словесного элемента стоит восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «LENS» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным, а в комбинированном обозначении внимание потребителя в первую очередь концентрируется на словесных элементах, которые лучше запоминаются. Заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «Lens», «Go», «.ru», при этом указанные элементы не связаны между собой по смыслу и грамматически. Кроме того, указанные элементы разделены композиционно: словесный элемент «Lens» визуальным образом отделен от других элементов в силу того, что он помещен в центр изобразительного элемента, а элемент «.ru» расположен на отдельной строке и выполнен мелким шрифтом. Цветовое исполнение указанных словесных элементов также различно. В связи с тем, что словесные элементы не образуют единой смысловой и композиционной конструкции, анализ заявленного обозначения проводился по каждому элементу в отдельности. Таким образом, довод заявителя о том, что заявленное обозначение следует рассматривать в целом, а не анализировать по каждому элементу в отдельности не может быть признан убедительным.

Как было указано выше, для товаров 09 класса МКТУ словесный элемент «Lens» и элемент «.ru» также подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, наиболее значимым элементом в составе заявленного обозначения для товаров 09 класса МКТУ является словесный элемент «GO». Противопоставленные товарные знаки (1-2) содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «GO», в связи с чем коллегия приходит к выводу о сходстве единственного словесного элемента знаков (1-2) со словесным элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении. Указанное приводит к выводу о правомерности решения Роспатента о признании сравниваемых обозначений сходными, несмотря на отдельные различия, касающиеся наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, а также иных неохраноспособных элементов.

Заявитель приводит довод о том, что словесный элемент «GO» часто используется различными производителями в составе товарных знаков (приложение 7), в связи с чем данный элемент также не является «сильным» элементом заявленного обозначения. Вместе с тем, указанное слово охраняется в противопоставленном товарном знаке, кроме того оно не исключено из самостоятельной правовой охраны в отличие от словесных элементов («Lens», «.ru»).

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то словесный элемент «Lens» заявленного обозначения, как было указано выше, признан охраноспособным и, следовательно, данный элемент в отношении указанных услуг способен выполнять индивидуализирующую функцию. Противопоставленный знак «LENS» (3), зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, полностью входит в состав заявленного обозначения и совпадает со словесным элементом «Lens», имеющем самостоятельное значение и занимающем первоначальное положение в нем. Указанные словесные элементы обладают идентичным фонетическим звучанием и семантической нагрузкой, а также имеют сходное графическое начертание. В связи с изложенным, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (3), основанном на сходстве их «сильных» словесных элементов и несмотря на отличия их графического исполнения и наличия иных элементов, входящих в состав заявленного обозначения.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в сравниваемых перечнях, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) и заявленное обозначение содержат тождественные позиции 09 класса МКТУ «цепочки для очков; шнурки для очков; линзы корректирующие [оптика]; лупы [оптика]; очки [оптика]; стекла для очков; оправы для очков; пенсне; линзы контактные; футляры для контактных линз; очки солнцезащитные», что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление процессами обработки заказов» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) однородны в силу их полного совпадения. При этом иные услуги 35 класса МКТУ («рассылка рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление мест для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; оформление рекламных материалов; управление потребительской лояльностью»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам 35 класса МКТУ «advertising services; promotional services» («рекламные услуги; услуги по продвижению товаров») знака (3), поскольку данные виды услуг представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях продажи товаров, повышения спроса на них, увеличения их

сбыта, расширения рыночного поля товаров. Эти услуги тесно связаны друг с другом и оказываются совместно в отношении одного круга потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаками (1-3) в отношении однородных товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении представленного заявителем исследования (6) необходимо отметить следующее. На странице 3 представленного опроса указано, что в ходе исследования был задан вопрос: «Похожи ли названия торговых марок «LENSGO» и «GO» друг на друга?». Вместе с анализируемым исследованием нигде не фигурирует обозначение



в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, в связи с чем выводы данного исследования не могут быть положены в основу сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Что касается довода заявителя о том, что заявленное обозначение в отличие от противопоставленных товарных знаков приобрело различительную способность в результате его активного использования, то, как правомерно отмечено в решении Роспатента, сведения об использовании заявленного обозначения не являются мотивом для снятия оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2018, изменить решение Роспатента от 15.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731469.**