

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, рассмотрела поступившее 01.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423465, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «*сеть салонов оптики*» по заявке №2009734291 с приоритетом от 28.12.2009 зарегистрирован 22.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №423465 в отношении услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Щеглова Алексея Алексеевича, 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, 8, кв. 4. Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 25.12.2010 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №24 за 2010 год.

В соответствии с договором №РД0306901, зарегистрированным Роспатентом 22.08.2019, исключительное право на товарный знак было передано Дедушевой Нелли Алексеевне, 141303, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Красной Армии пр-кт, д. 247, кв. 154 (далее – правообладатель). Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 28.12.2029.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №423465 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент, который воспроизводит название хорошо известного российскому потребителю географического объекта – города Глазго, который является крупным промышленным и культурным центром в Шотландии;

- поскольку услуги оптиков и салонов оптики могут производиться в любом городе, регионе или стране с определенным уровнем экономического развития, у потребителя имеются правдоподобные основания полагать, что производитель соответствующих услуг 35, 44 классов МКТУ находится в г. Глазго, либо качество таких услуг соответствует стандартам, принятым в Глазго, либо товары, связанные с оказанием соответствующих услуг (например, контактные линзы, очки и т.д.) производятся в данном городе, при том, что в указанном городе находится ряд образовательных и научно-исследовательских центров, связанных с медициной, в частности, офтальмологией;

- вышеуказанные выводы находят свое отражение в правоприменительной практике Роспатента при рассмотрении таких обозначений как «Свердловское» по заявке №2016722089, «Мордовские» по заявке №2017746712, «Карельский» по заявке №2018728938, когда был сделан вывод об их неохраноспособности в силу указания на место нахождения изготовителя и место производства товаров;

- поскольку оспариваемое обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов, ему не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- потребители могут ассоциировать оказание услуг оптиков и салонов оптики с одним из старейших университетов Великобритании, входящих в мировой рейтинг высших учебных заведений, - Университетом Глазго (University of Glasgow), в котором проводятся одни из наиболее значимых в мире исследований в области в фармакологии, медицины, в том числе офтальмологии, сестринского дела, и иными

образовательными и исследовательскими медицинскими учреждениями в Глазго, среди которых Glasgow Caledonian University, на базе которого имеется офтальмологическая клиника, University of Strathclyde (Университет Стратклайда), Школа «Hazelwood», для детей с ограничениями зрения и слуха;

- учитывая, что город Глазго является центром обучения и развития офтальмологии, оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465, зарегистрированный в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, связанных с оптикой и сопутствующей ей деятельности, ассоциируется у потребителя с городом Глазго, в результате чего потребители вводятся в заблуждение относительно источника происхождения услуг;

- ранее Судом по интеллектуальным правам были признаны не соответствующими требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса такие обозначения как «Каратау» (решение от 13.05.2021 по делу №СИП-44/2021), «Неаполь» (решение от 05.02.2021 по делу №СИП-787/2020), «Архызская» (решение от 26.05.2021 по делу №СИП-581/2020);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465 включает словесный элемент «сеть салонов оптики» и стилизованное изображение глаза, однако услуги 35 класса МКТУ не содержат уточнения про категорию товара, в отношении которых оказываются услуги, в связи с чем реклама иных товаров, не связанных с оптикой, может вводить потребителя в заблуждение;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, выражается в том, что ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», является заявителем по заявке №2020762540, поданной

в отношении обозначения «**GLASSGO!LIVE**», препятствием для регистрации которого в качестве товарного знака является оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465, при этом обозначение по заявке №2020762540, в отличие оспариваемого товарного знака, не может вводить потребителя в заблуждение по той причине, что ассоциируется со словом «стекло» в силу элемента «GLASS» (в переводе с английского языка «стекло») в его составе.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423465 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- (1) Информация о г. Глазго (распечатки сети Интернет <https://ru.wikipedia.org>);
- (2) Информация о University of Glasgow (распечатки из сети Интернет <https://www.unipaae.net>);
- (3) Информация о INTO Glasgow Caledonian University (распечатки из сети Интернет <https://smapse.ru/kaledonskiy-universitet-v-glazgo>);
- (4) Информация о University of Strathclyde (распечатки из сети Интернет <https://smapse.ru/university-of-strathclyde-universitet-stratklajda/>);
- (5) Информация о Школе «Hazelwood» (распечатки из сети Интернет <https://rosopeka.ru/articles/3087/88994/>>);
- (6) Информация о заявке №2020762540;
- (7) Информация о деятельности ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 в установленном порядке был извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465 является комбинированным, включает изобразительную часть в виде глаза, а также словесные элементы, которые могут быть интерпретированы как оригинальный призыв зайти в салон оптики «Вперед, глаз!», либо обозначение может восприниматься как лишенное смысловой нагрузки;

- доминирующим словесным элементом оспариваемым товарного знака по свидетельству №423465 является фантазийное слово «ГЛАЗG», которое не может восприниматься в качестве указания на город Глазго, а буква «O» настолько стилизована, что воспринимается как изобразительный элемент;

- приведенные в возражении сведения о городе Глазго недостаточные для вывода о возможности восприятия потребителем обозначения «Глазго» в качестве

указывающего на место оказания услуг, поскольку не доказано, что сведения о достижениях данного города в медицинской сфере известны потребителям в Российской Федерации, более того, этот город более известен своим индустриальным наследием и туристическими маршрутами, не имеет всемирно известных центров офтальмологии и оптики;

- приведенные в возражении ссылки на практику об отказе в регистрации товарных знаков, включающих географические объекты, недостаточно показательны для настоящего спора, поскольку в приведенных случаях имеет место однозначное восприятие словесных элементов, в отличие от оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465;

- проведенный опрос общественного мнения подтверждает довод правообладателя относительно отсутствия восприятия оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 как способного вводить потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг;

- лицо, подавшее возражение, указывая на принадлежащее ему обозначение « **GLASSGO!LIVE** » по заявке №2020762540, выполненное одинаковым шрифтом одного алфавита, разбивает его на составляющие части и вычленяет из его состава элемент «GLASS», указывая на наличие у этого слова определенного смысла, однако в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 занимает противоположную позицию.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №423465.

В качестве иллюстрации своей позиции правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 представлен отчет о результатах социологического опроса по восприятию потребителями товарного знака, подготовленного экспертом-социологом Колупаевым Н.Н. 30.12.2021 (8).

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, высказало свое мнение относительно изложенной в нем аргументации:

- представленный правообладателем опрос общественного мнения не может быть учтен в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку при его проведении была применена неверная методика социологического исследования и в этой связи получены необъективные и некорректные результаты;

- в оспариваемом товарном знаке буква «О» угадывается при прочтении слова «ГЛАЗГО», которое воспринимается потребителями как «ГЛАЗГО»;

- приведенных в возражении сведений о городе Глазго достаточно для вывода о возможности восприятия обозначения «ГЛАЗГО» в качестве указания на место оказания услуг (происхождения товара);

- информация, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, приводится на Интернет-сайтах, доступных для русскоязычного потребителя, доказывает наличие возникновения у российского потребителя ассоциаций между городом Глазго и медициной (офтальмологией), при этом приведенные в возражении сайты характеризуются высоким уровнем посещаемости, что подтверждается соответствующимиведениями с сайта be1.ru (9);

- учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение поддерживает свои изначальные доводы о наличии описательного характера словесного элемента «ГЛАЗГО» для услуг 35, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465, а также о его способности ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения услуг.

Правообладатель ознакомился с мнением лица, подавшего возражение, указал на то, что они носят оценочный характер относительно представленного опроса общественного мнения, не опровергают полученные результаты.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (28.12.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

1.1. 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 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 требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, 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.



Оспариваемый товарный знак «*сеть салонов оптики*» по свидетельству №423465 с приоритетом от 28.12.2009 является комбинированным, включает словесный элемент «ГЛАЗGO», где первая часть слова «ГЛАЗ» выполнена стандартным шрифтом буквами русского алфавита синим цветом, а вторая - «GO» - буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «O» включает концентрические окружности

от периферии к центру, выполненные белым цветом и синим цветом. В центре буквы «О» присутствует черный кружок. Буква «О» представляет стилизованный глаз за линзой очков. В конце слова черным цветом проставлен восклицательный знак «!». В нижней части оспариваемого товарного знака расположен неохраняемый элемент «сеть салонов оптики», выполненный стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №423465 предоставлена в отношении следующих услуг 35, 44 классов МКТУ:

35 класс МКТУ - *агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);*

44 класс МКТУ - *услуги оптиков; салоны оптики.*

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 показал, что доминирующее положение в его составе занимает элемент «**ГЛАЗ**».

Наличие в указанном элементе оригинальной графической проработки позволяет воспринимать его в качестве обозначения, состоящего из двух слов - «ГЛАЗ» и «ГО».

Слово «ГЛАЗ», выполненное стандартным шрифтом синего цвета заглавными буквами, воспроизводит лексическую единицу русского языка со значением «орган зрения, а также само зрение» (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/39154>), которая легко поддается прочтению.

В свою очередь слово «ГО» выполнено буквами латинского алфавита, где графема «G» имеет стандартное шрифтовое исполнение и черную цветовую гамму, буква «О» стилизована под изображение глаза с голубым зрачком. Несмотря на оригинальное графическое исполнение буквенного элемента «О», часть «ГО» своего

словесного характера не утратила и может быть прочитана потребителем как [гоу], исходя из восприятия этого слова в качестве лексической единицей английского языка, в переводе означающей «идти, ехать, двигаться» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/go>).

Следует констатировать, что элементы «ГЛАЗ» и «ГО» являются словами разных языков, что препятствует их восприятию в качестве единого и неделимого слова или словосочетания. В целом обозначение «ГЛАЗГО» может быть прочитано как [глазгоу] и воспринято потребителем в качестве загадки (ребуса), в котором конечная буква «О» в слове «ГО» заменяет слово «ГЛАЗ», находящееся в первоначальной позиции.

В силу отсутствия у обозначения «ГЛАЗГО», равно и как у его транслитерации [глазгоу], определенного словарного значения, представляется неочевидным довод возражения о том, что оно способно восприниматься потребителем в качестве названия географического объекта – города Глазго, и тем самым выступать в качестве описательной характеристики услуг 35, 44 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначен оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии спорного словесно-графического обозначения «ГЛАЗГО» требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Учитывая отсутствие описательного характера обозначения «ГЛАЗГО», не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 вызывать не соответствующие действительности представления об источнике происхождения услуг 35, 44 классов МКТУ - городе Глазго. Таким образом, приведенные в возражения доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса представляются необоснованными.

Отсутствие ассоциирования оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465 с городом Глазго подтверждается и представленным правообладателем отчетом по результатам социологического опроса (8), согласно которому 90,5%

респондентов воспринимают его в качестве фантазийного слова «ГЛАЗГ» и изображения глаза.

Коллегия приняла к сведению довод лица, подавшего возражение, о том, что вышеупомянутый социологический опрос нельзя рассматривать в качестве допустимого доказательства по делу в связи с неверной методикой социологического исследования и необъективности полученных на ее основе результатов. При этом лицо, подавшее возражение, не представило свое заключение, результаты которого опровергали бы данные и выводы опроса общественного мнения, подготовленного по заказу правообладателя.

Следует отметить, что в данном случае представленный социологический опрос (8) является лишь дополнительным подтверждением отсутствия восприятия обозначения «**ГЛАЗГ**», входящего в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №423465, в качестве соответствующего топонима.

Необходимо также указать, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам, отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Так, суд указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Факт подачи заявки на регистрацию собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче возражения, лицо, его подавшее, ссылается на обозначение «**GLASSGO!LIVE**» по заявке №2020762540, поданное им на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 19, 20, 21, 35, 41 классов МКТУ. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №423465 был указан в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2020762540. Кроме того, в возражении представлены сведения о деятельности мнению ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» как производителе стекла.

Вместе с тем из материалов возражения не усматривается, каким образом товарный знак по свидетельству №423465, включающий в свой состав словесный элемент «ГЛАЗГО», якобы указывающий на город Глазго и предназначенный для индивидуализации услуг в области продвижения товаров и деятельности салонов оптики, способен препятствовать осуществлению вышеупомянутой деятельности

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин под товарным знаком «**GLASSGO!LIVE**» и фирменным наименованием со словом «ГЛАСС», которые, как указано в возражении, ассоциируются с английским словом «GLASS», в переводе означающим «стекло».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не находит оснований для вывода о заинтересованности ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» при

оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака по абсолютным основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423465.