

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 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, рассмотрела поступившее 16.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597577, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НИКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 597577 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.12.2016 по заявке № 2015704204 с приоритетом от 18.02.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лабер», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «LiNZI.RU», выполненным оригинальным объемным шрифтом буквами латинского алфавита в сером и черном цветовом сочетании. Буква «i» первой части обозначения выполнена меньшим размером, над ней размещен овальный изобразительный элемент, выполненный в красном и белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 597577 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- общеупотребимое слово «линзы» в любой транскрипции «linzi» или «linzy» и т.д. как в целом, так и как часть товарного знака, не подлежит правовой охране;
- словесный элемент «LiNZI» является в оспариваемом товарном знаке доминирующим, представляет собой простое наименование товаров;
- приведенные в перечне оспариваемой регистрации услуги 35 класса МКТУ оказываются именно в отношении данных товаров (линзы), в связи с чем словесный элемент «LiNZI» характеризует данные услуги;
- элемент «RU» является вспомогательным в данном товарном знаке и имеет всеобщее обозначение как интернет-магазин для данного вида товара и услуг, данный элемент не делает словесное обозначение «LiNZI.RU» индивидуальным и оригинальным для его правовой защиты в качестве объекта интеллектуальных прав;
- действия правообладателя по регистрации в качестве товарного знака общеупотребимого слова и дальнейшие действия по предъявлению претензий юридическим лицам, добросовестно использующим слово «линзы» и его транскрипции на иностранном языке, являются не чем иным, как злоупотреблением правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) и актом недобросовестной конкуренции (пункт 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции), что недопустимо.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597577 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 597577;
- (2) копия претензии правообладателя в адрес лица, подавшего возражение;

- (3) копия ответа на претензию от лица, подавшего возражение, за исх. № 17/032 от 19 апреля 2017 года с почтовой квитанцией об отправлении и описью вложения;
- (4) распечатка с сайта www.linzi.ru;
- (5) распечатка с сайта www.linzy.ru;
- (6) копия устава лица, подавшего возражение;
- (7) копия свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражение;
- (8) копия протокола о назначении генерального директора лица, подавшего возражение.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 31.08.2017 отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- в документах, относящихся к делопроизводству по заявке № 2015704204, содержатся предоставленные заявителем материалы, касающиеся приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности в силу его длительного использования (сайт действует более 15 лет и известен российским потребителям);

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в 2013 году – на этот момент сайт www.linzi.ru уже более десяти лет активно действовал в российском сегменте сети Интернет и приобрел известность и заслуженную репутацию у потребителей, поэтому обвинения в злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции можно переадресовать лицу, подавшему возражение, которое стало использовать для своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с названием известного, действующего более десяти лет сайта, хотя имело возможность выбрать доменное имя, которое отражало бы область деятельности без использования репутации сайта www.linzi.ru.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 597577 оставить в силе.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (9) письмо от администратора доменного имени linzi.ru и правообладателя о подтверждении сведений с соответствующего сайта, полученных с помощью сервиса web.archive.org;
- (10) копия справки, касающейся администратора доменного имени linzi.ru;
- (11) распечатки с сайта www.linzi.ru, полученные с помощью сервиса web.archive.org;
- (12) копия письма ООО «Компания 5НТР» от 28.08.2017 об оказании правообладателю консалтинговых услуг;
- (13) копия договора от 29.03.2013 между правообладателем и ООО «Компания 5НТР» с приложениями, актами выполненных работ;
- (14) отчет по рекламным компаниям за период с 01.08.2013 по 28.08.2017.

Корреспонденцией, поступившей 17.10.2017, правообладателем представлено дополнение к отзыву, в котором отмечено, что оспариваемый товарный знак не является описательным. В частности, правообладателем указано, что слово «линзы» является более широким понятием, чем контактные линзы и означает «тело, ограниченное двумя сферическими (или одной сферической и одной плоской) поверхностями» (толковый словарь Ожегова), об указании на услуги по продаже любых типов линз в слове «LiNZI» нет никакой информации, сайт с таким доменным именем в адресе может быть чисто информационным, развлекательным и т.п. Кроме того, правообладателем изложены доводы, касающиеся осуществления им деятельности под спорным обозначением на сайте www.linzi.ru, а также о продвижении указанного сайта.

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

- (15) распечатки с сайта www.linzi.ru, полученные с помощью сервиса web.archive.org;
- (16) сведения о посещаемости сайта www.linzi.ru;
- (17) распечатки страниц в социальных сетях vk.com и facebook.com;
- (18) копия эквайрингового договора от 08.11.2012 с приложениями;

- (19) копии платежных поручений по договору (18) за ноябрь-декабрь 2012г, январь-декабрь 2013 г., январь-декабрь 2014 г., январь-февраль 2015 г.;
- (20) копия договора от 24.07.2012 об обслуживании операций, совершаемых с использованием банковских карт при оплате реализуемых правообладателем товаров/услуг в сети Интернет, с приложением актов, выписок за период январь-апрель 2015 г.;
- (21) копия договора от 01.07.2013 между правообладателем и ООО «Компания 5НТР» с приложениями;
- (22) копия агентского договора от 24.07.2013, касающегося доставки товаров, копии отчетов агента от 31.10.2013, 30.09.2013, за период 2013 г. и платежного поручения по договору;
- (23) копии агентского договора от 05.11.2014, платежных поручений по договору.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 23.10.2017, правообладателем дополнительно представлено:

- (24) письмо от администратора домена linzi.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.02.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 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; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоит из словесного элемента «LiNZI.RU», выполненного оригинальным объемным шрифтом

буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, расположенного над буквой «i». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: оттенки серого, красный, белый, черный. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз; услуги по оптовой продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз» 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в качестве Интернет-магазина по продаже контактных линз и сопутствующих товаров на Интернет-сайте www.linzy.ru с 2014 года (материалы (5) – (7)).

Кроме того, основанием для подачи возражения явилось предъявление правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак в доменном имени linzy.ru (материалы (2), (3)).

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «LiNZI.RU» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с оказанием услуг, однородных услугам, указанным перечне свидетельства № 597577, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597577 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «linzi» является простым наименованием товара, а также является описательным и характеризует услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства.

В этой связи анализ соответствия оспариваемого товарного знака приведенным в возражении положениям законодательства показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака включает части «LiNZI» и «.RU». Часть «.RU», действительно, представляет собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации. Вместе с тем часть «.RU» выполнена в той же оригинальной художественной проработке, что и часть «LiNZI», которые образуют единую графическую комбинацию, что снижает вероятность восприятия части «.RU» в качестве неохраняемого элемента.

Следует отметить, что в возражении не содержится просьба об исключении части «.RU» из правовой охраны в составе товарного знака.

В отношении части «LiNZI» оспариваемого товарного знака установлено следующее.

В возражении отсутствует информация из словарно-справочной литературы о существовании лексической единицы «LiNZI» («linzi») в качестве видового наименования товара либо в качестве общепринятого наименования в области деятельности правообладателя (услуги 35 класса МКТУ).

Элемент «LiNZI», с точки зрения написания его буквами латинского алфавита, является фантазийным и не имеет смыслового значения. Анализ материалов возражения показал, что в них не содержится сведений о том, что слово «LiNZI» до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительно использовалось для обозначения товаров «контактные линзы» различными производителями, в результате чего стало указанием данного вида товара.

В отношении доводов возражения о том, что слово «LiNZI» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «линзы», которое, в свою очередь, используется для обозначения товаров «контактные линзы», следует отметить следующее.

Представленные с возражением материалы не содержат доказательств соответствующего восприятия потребителями слова «LiNZI». При этом необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании

потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе.

Кроме того, необходимо отметить, что охраноспособность рассматриваемого обозначения анализируется по отношению к услугам 35 класса МКТУ (но не товарам, в частности, товарам 09 класса МКТУ).

С учетом сказанного коллегия считает, что слово «LiNZI» не является прямым указанием на конкретный вид, качество, свойство, назначение или ценность услуг 35 класса МКТУ, поскольку подобное толкование является ассоциативным, требует дополнительного рассуждения и домысливания.

При рассмотрении возражения, поступившего 16.06.2017, коллегией также учтены обстоятельства, учет которых предусмотрен пунктом С (1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности¹, а именно продолжительность применения знака.

Как следует из представленных правообладателем материалов, оспариваемое обозначение, в том виде, в котором оно зарегистрировано, длительное время используется для индивидуализации деятельности правообладателя, связанной с дистанционной торговлей товарами через магазин, имеющий одноименный адрес в сети Интернет (www.linzi.ru) (материалы (15), (17) – (23)), и в результате такого

¹ Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г. Стокгольмский акт к настоящей Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г. Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., № 2

использования приобрело дополнительную различительную способность и известность на российском рынке в качестве товарного знака (знака обслуживания) (материалы (16)).

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

В отношении доводов возражения о том, что действия правообладателя следует характеризовать как злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что какие-либо акты, устанавливающие данные факты, к возражению не приложены.

Материалы дела свидетельствуют о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в 2016 году на имя лица, созданного в 2000 году, осуществляющего деятельность по продаже товаров в качестве Интернет-магазина, как минимум с 2002 года (материалы (9), (15)). Поскольку оспариваемое обозначение не является описательным, то оно не может быть признано обозначением, использование которого участниками рынка, действующими в той же сфере, необходимо.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 597577.