

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2024, поданное компанией «ЛУКСОТТИКА ГРУП С.п.А.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение или «ЛУКСОТТИКА»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983735, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2023722436 с приоритетом от 22.03.2023 зарегистрирован 01.12.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №983735 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АЙКРАФТ», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «RAY-BAN EASE» по международной регистрации №1548195, «RAY-BAN» по



свидетельству №54283, «GENUINE SINCE 1937» по свидетельству №359890, которые сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №983735 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- фонетически сравниваемые обозначения сходные ввиду звукового сходства словесных элементов «Ray's» оспариваемого товарного знака и «Ray» противопоставленных товарных знаков;

- графически сопоставляемые обозначения являются сходными за счет одинакового вида шрифта, словесные элементы выполнены в одной манере с использованием красно-белой гаммы;

- словесный элемент «RAY», содержащийся в составе рассматриваемых обозначений, совпадает по семантике, в силу чего можно говорить о подобии заложенных в них понятий;

- таким образом, очевидно, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, так как, несмотря на некоторые различия между знаками, создается впечатление о сходстве знаков в целом, и у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одному и тому же изготовителю;

- однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ очевидна, так как они имеют одну и ту же область применения, функциональное назначение, предназначены для одних и тех же потребителей, имеют одни и те же каналы реализации, то есть возможна совместная встречаемость товаров в продаже и существует риск принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- кроме того, поскольку лицо, подавшее возражение, имеет всемирную известность, то помимо введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров обуславливается возможность недобросовестной конкуренции,

в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака может быть квалифицирована как противоречащая общественным интересам;

- лицом, подавшим возражение, представлена информация об истории создания очков марки «RAY-BAN», об их широкой популярности среди знаменитых людей, о сведениях в сети Интернет и т.д.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983735 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены сведения из сети Интернет [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку спорное обозначение воспринимается как «Райс», противопоставленные товарные знаки однозначно как «Рей бен изи», «Рей бен», «Рей бен генине синце 1937», при этом последняя буква «s» [с] в рассматриваемом товарном знаке меняет звучание обозначения;

- сравнительный фонетический анализ показывает наличие дифференциально-значимых отличий, влияющих на неодинаковость их акустического произношения и восприятия, следовательно, словесные элементы сравниваемых обозначений имеют существенные фонетические отличия;

- за счет отличия в сопоставляемых обозначениях буквенного состава, существенно меняется их произношение и восприятие, в силу чего можно прийти к отсутствию фонетического фактора сходства;

- с точки зрения графического критерия сравниваемые обозначения очевидным образом не являются сходными, за счет различного общего зрительного впечатления, производимого обозначениями, а именно за счет использования разного цвето-графического решения, вида используемого шрифта, наличия изобразительных

элементов в виде красного квадрата в противопоставленном знаке по свидетельству №359890;

- товарный знак по свидетельству №983735 не содержит элементы, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товаров и услуг, его изготовителе или месте происхождения;

- спорное обозначение «Ray's» носит фантазийный характер;

- семантически товарные знаки не являются сходными, поскольку обозначение «Ray's» означает «лучи», противопоставленные товарные знаки не имеют смысловой связи между образующими его словесными элементами, которые четко воспринимаются потребителем как единое обозначение;

- с учетом изложенного следует очевидный вывод о том, что сравниваемые обозначения в целом не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров/услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями;

- довод о том, что регистрация спорного обозначения является злоупотреблением правом, то есть противоречит общественным интересам, наносит ущерб деловой репутации третьему лицу, должен носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений;

- вся предоставленная к возражению информация связана с Голливудом, лицо, подавшее возражение, с марта 2022 года официально объявило о своем уходе с Российского рынка, при этом согласно данным регистратора доменов RU-CENTER-RU сайт ray-ban.ru не принадлежит компании «ЛЮКСОТТИКА», что подтверждает ее безразличие к использованию продукции на территории Российской Федерации;

- приведенные исторические факты дополнительно подтверждают, что потребитель ассоциирует товарные знаки компании как единое обозначение «RAY-BAN» без какого-либо разделения и выделения на отдельные элементы;

- правообладатель товарного знака «Ray's» является лидером российского оптического рынка, имеющий федеральную сеть магазинов оптики «Айкрафт».

На основании изложенного правообладатель товарного знака выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №983735.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.03.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №983735 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №983735 представляет собой



словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом под наклоном строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «R». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Необходимо отметить, 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.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарные знаки по международной регистрации №1548195, по свидетельствам №№54283, 359890, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №983735 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №983735, по мнению лица, подавшего возражение, противоречит общественным интересам, поскольку представленные к возражению сведения из общедоступных источников информации сети Интернет подтверждают всемирную известность как самой компании «ЛУКСОТТИКА», так и продукции, маркированной словесными элементами «RAY-BAN».

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983735 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно мотивов возражения о том, что спорный товарный знак в отношении товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №54283 представляет собой словесное обозначение «RAY-BAN», состоящее из двух слов «RAY» и «BAN», выполненных через дефис заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1548195 представляет собой словесное обозначение «RAY-BAN EASE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом словесные элементы «RAY» и «BAN», выполнены через дефис. Правовая охрана товарному знаку

на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №359890 представляет



собой комбинированное обозначение «GENUINE SINCE 1937», содержащее красный прямоугольник, на фоне которого под наклоном оригинальными буквами латинского алфавита расположены словесные элементы «RAY» и «BAN», выполненные через дефис. Ниже помещена надпись «GENUINE SINCE 1937», состоящая из словесных и цифровых элементов, которые исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

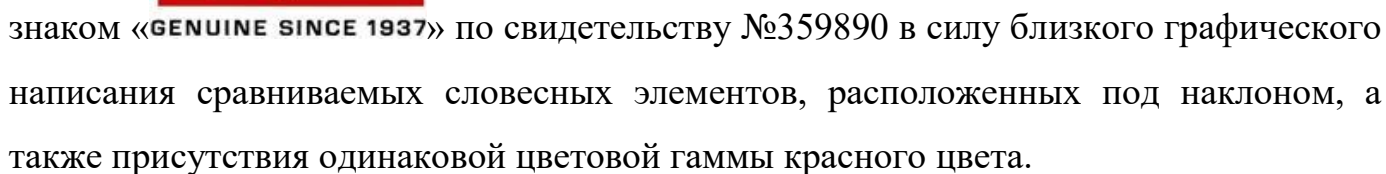
Следует указать, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков лица, подавшего возражение, включающих основные индивидуализирующие словесные элементы «RAY-BAN», на которые в первую очередь обращает внимание потребитель и которые легче запоминаются при восприятии обозначений.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку содержащийся в начальной части противопоставленных обозначений словесный элемент «RAY» полностью фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака «Ray's». При этом в спорном товарном знаке буква «S» на конце слова, написанная через апостроф, является всего лишь указанием на принадлежность.

С точки зрения графики, сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку они характеризуются общим зрительным впечатлением, обусловленным выполнением сравниваемых словесных элементов «RAY» и «Ray's» буквами одинакового алфавита и одинаковым расположением букв по отношению друг к другу. Помимо прочего, словесный элемент спорного товарного знака

« » ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ СХОДСТВА С ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫМ ТОВАРНЫМ



Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то коллегии не удалось установить семантическое значение словесного элемента «Ray's» оспариваемого товарного знака. Согласно представленным распечаткам из сети Интернет [1], словесный элемент «RAY-BAN» в переводе с английского языка может означать: «блокирующий (отгоняющий) лучи» или «защищен от излучения». Вместе с тем, семантика данного словесного элемента для среднего российского потребителя не является очевидной, в связи с чем провести анализ по семантическому признаку сходства коллегии не представляется возможным.

Учитывая вышеуказанное, сопоставляемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ «линзы контактные; 3D-очки; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; макролинзы; окуляры; омметры; оправы для очков; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки антибликовые; очки для коррекции дальтонизма; очки солнцезащитные; очки солнцезащитные для домашних животных; очки спортивные;

призмы [оптика]; стекла для очков; стекло оптическое; футляры для контактных линз; футляры для контактных линз с функцией ультразвуковой очистки; футляры для очков» оспариваемого товарного знака и товаров 09 класса МКТУ «очки солнцезащитные, очки, пенсне, лорнеты, очки эстетические (без диоптрий), очки защитные, очки спортивные защитные, маски и очки спортивные и для активного отдыха на свежем воздухе; линзы для очков и масок; специализированные оправы, подставки для очков; оправы для очков и масок; чехлы, футляры для очков и масок; цепочки для очков; линзы контактные и чехлы, футляры для контактных линз, увеличительных стекол, луп; бинокли, оптические приборы и инструменты» противопоставленного товарного знака по свидетельству №359890, товаров 09 класса МКТУ «защитные очки, оптические стекла, очки от солнца, очки для стрельбы, оправы очков, включая оправы для очков от солнца» противопоставленного товарного знака по свидетельству №54283, товаров 09 класса МКТУ «оптические линзы; офтальмологические линзы; контактные линзы; футляры для контактных линз; очки; солнцезащитные очки; футляры для очков и солнцезащитных очков; оправы для очков; оправы для солнцезащитных очков; оправы для очков; цепочки для очков; цепочки для солнцезащитных очков; шнуры для очков; шнуры для очков; шнуры для очков; детали для очков; защитные очки» по международной регистрации №1548195, показал, что их следует признать однородными, поскольку они относятся к средствам оптического назначения и принадлежат к ним, следовательно, сравниваемые товары соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. В силу указанного, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака для товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №983735 не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, представляющим или включающим слова, выражения, изображения, другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, и в этой связи не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Спорный товарный знак не относится к таким обозначениям, использование которых в отношении определенных товаров может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам, обозначениям, обладающим негативной семантикой, способствующим потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Представленная лицом, подавшим возражение, информация [1], содержит сведения, касающиеся как самой компании «ЛУКСОТТИКА», так и оптических товаров, маркированных обозначением «RAY-BAN». Однако, в материалах возражения не представлены документальные доказательства того, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «АЙКРАФТ» противоречит общественным интересам.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №983735 не противоречит пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983735 недействительным полностью.