

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.09.2022 возражение, поданное компанией Карл Цайсс Вижн Гмбх, Германия (далее – заявитель), на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785600, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SmartLens**» по заявке №2021785600, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

SmartLens

Заявленное словесное обозначение «**SmartLens**» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из «Smart» (в переводе с английского – умный, см. <https://woordhunt.ru/word/smart>) и «Lens» (в переводе с английского – линза, см. <https://woordhunt.ru/word/lens>), которое в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ указывает на их вид и свойства, в силу чего не обладает различительной способностью в отношении указанных товаров и не должно быть зарегистрировано в отношении данных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, при исследовании информации, расположенной в сети-Интернет было выявлено, что помимо заявителя, словесный элемент «Smart Lens» в отношении однородных товаров использует ещё и компания Asus ROG (<https://www.nachedeu.com/asus-разработала-первые-в-мире-контактны/>, <https://rog.asus.com/event/rog-smart-lens/>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2022 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является комбинацией слов, имеющих самостоятельное смысловое значение, а представляет собой единое слово «SmartLens», в котором, несмотря на то, что буквы S и L заглавные, ни одна из частей слова не отделена от другой пробелом, то есть заявленное обозначение не разделяется на части никоим образом: ни «Smart Lens», ни «SmartLens», ни «SmartLens» и т.п. Заявленное обозначение в целом, в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, производимые заявителем, от однородных им товаров других лиц;

- по мнению заявителя, при проведении экспертизы деление заявленного обозначения на части не должно производиться, так как заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как одно слово (единое целое), в связи с чем, по мнению заявителя, данное обозначение в том виде, как оно заявлено на

регистрацию, является охраноспособным, поскольку оно будет восприниматься потребителем как фантазийное и изобретенное в силу отсутствия какого-либо конкретного семантического значения;

- обратившись к различным толковым и англо-русским словарям, заявитель установил, что в том виде, в котором рассматриваемое обозначение заявлено на регистрацию, оно отсутствует в английском языке (равно как и в немецком, итальянском, испанском и французском) и, соответственно, не имеет определенного значения;

- заявленное обозначение «**SmartLens**» будет восприниматься российскими потребителями как вымышленное сочетание слов, не имеющее смыслового значения и носящее фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ, коим оно и является, никоим образом указанные товары не характеризующее;

- заявленное обозначение «**SmartLens**» требует рассуждений, домысливаний, которые могут быть различными. Оно не дает ясного понимания вида и свойств товаров и не сообщает никакой значимой информации о таких товарах, что также не дает оснований признать его описательным;

- даже если заявленное обозначение будет разделено потребителями на два элемента «Smart» и «Lens» как указывается в решении Роспатента (что само по себе уже является результатом домысливания), то и тогда в отношении заявленных товаров «стекла/линзы для очков» словосочетание «умная линза» либо «интеллектуальная линза» не может являться прямым указанием на вид/свойства товаров «стекла/линзы для очков», поскольку такая характеристика как «smart» (умный, интеллектуальный), не является свойственной для товаров «стекла/линзы для очков». Словесный элемент «Smart» может характеризовать сложные изделия с электронными компонентами, которые наделяют товар интеллектуальными способностями (например, смарт-часы), но в отношении стекол/линз для очков такая характеристика не может являться применимой;

- ввиду вышеизложенного заявитель считает, что заявленное обозначение является охраноспособным и отвечает требованиям, предъявляемым к товарному знаку, то есть заявленное обозначение способно отличать товары, производимые заявителем, от однородных им товаров других компаний;

- сведения в сети Интернет (<https://www.nachedeu.com/asus-разработала-первые-в-мире-контактны/>, <https://rog.asus.com/event/rog-smart-lens/>), на которые ссылается экспертиза, не подтверждают, что заявленное обозначение, в том виде в котором оно заявлено на регистрацию, используется третьими лицами для индивидуализации однородных товаров, в особенности на территории Российской Федерации. Так, ссылка <https://rog.asus.com/event/rog-smart-lens/> адресует на страницу на английском языке, на которой однозначно указано - первоапрельская шутка «APRIL FOOLS» (приложение №1). Электронный ресурс <https://www.nachedeu.com/asus-разработала-первые-в-мире-контактны/> (приложение №2) воспроизводит содержание с указанного выше ресурса <https://rog.asus.com/event/rog-smart-lens/>, не относится к производству реальных товаров, при этом указанная дата публикации - April 2, 2022 (02.4.2022) – то есть после даты приоритета (21.12.2021) заявки №2021785600 на регистрацию товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.05.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Информация с ресурса <https://rog.asus.com/event/rog-smart-lens/>;
2. Информация с ресурса <https://www.nachedeu.com/asus-разработала-первые-в-мире-контактны/>.

На заседании коллегии 03.11.2022 заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором указывалось, что заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых включены словесные

элементы «SMART», «Умная» в качестве охраняемых: «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №№530012, 881756, 691054, 457170, 866046, 892898, 593476, 514820, 501348.

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

С учетом даты (21.12.2021) поступления заявки №2021785600 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:

- 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.

Заявленное обозначение по заявке №2021785600 представляет собой словесное обозначение «SmartLens», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «стекла/линзы для очков».

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**SmartLens**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия указывает, что заявленное обозначение выполнено единым словом, однако, часть «Lens» начинается с заглавной буквы «L» латинского языка, в связи с чем при произношении данного обозначения потребителями оно может быть разделено на словесные части «Smart», «Lens», которые будут отчетливо слышны в устной речи.

Словесный элемент «**SmartLens**» заявленного обозначения состоит из двух значимых лексических единиц английского языка: из «Smart» (переводится на русский язык как «умный» (<https://woordhunt.ru/word/smart>)) и из «Lens» (в переводе на русский язык обозначает «линза» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/lens>)), которые в совокупности, с учетом своих семантических значений, могут подразумевать умную линзу (<https://trends.rbc.ru/trends/industry/62f0fd279a7947ce4978f77e>), то есть линзу с функцией дополненной реальности (<https://rb.ru/story/mojo-lens/>).

Таким образом, для заявленных товаров 02 класса МКТУ «стекла/линзы для очков» данные словесные элементы будут восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их вид и свойства. Следовательно, указанные словесные элементы не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность словесного обозначения «SmartLens» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что словесное обозначение «SmartLens» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В отношении того, что в решении Роспатента от 24.05.2022 было указано, что «при исследовании информации, расположенной в сети-Интернет было выявлено, что помимо заявителя, словесный элемент «Smart Lens» в отношении однородных товаров использует ещё и компания Asus ROG (<https://www.nachedeu.com/asus-разработала-первые-в-мире-контактны/>, <https://rog.asus.com/event/rog-smart-lens/>)», коллегия сообщает, что на указанных ресурсах отсутствует информация о том, что такие линзы реализуются на территории Российской Федерации, в связи с чем коллегия не находит целесообразным принимать данные ссылки во внимание.

В отношении того, что заявителем были приведены примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам №№530012, 881756, 691054, 457170, 866046, 892898, 593476, 514820, 501348, в состав которых включены словесные элементы «SMART», «УМНАЯ» в качестве охраняемых, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2022.