


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 23.11.2015. Данное возражение подано ООО «Первая Оптика», г.Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013736185, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013736185 с приоритетом от 02.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным , содержащим изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой расположено изображение прямой красной линии, верх которой плавно загибается в левую сторону. Под изображением одно под другим размещены словесные элементы «ПЕРВАЯ ОПТИКА», выполненные оригинальным округлым шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение испрашивается в белом, черном, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 15.10.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013736185 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с включением в состав словесных элементов «ПЕРВАЯ ОПТИКА» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПЕРВАЯ ОПТИКА» указывает на вид, свойство, назначение заявленных товаров и услуг.

Кроме того, данный словесный элемент используется различными лицами в области деятельности заявителя (<http://www.yell.ru/moscow/com/pervaya-optika-m-ooo-3090264/> «Первая оптика»; <http://www.k-agent.ru/?mod=obj&id=3324539-000> «ПЕРВАЯ ОПТИКА-М», Московская область).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПЕРВАЯ ОПТИКА» введено в гражданский оборот и используется заявителем на протяжении длительного времени;

- в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем представлены следующие документы: 1. словесный элемент заявленного обозначения имеет полное фонетическое вхождение в фирменное наименование ООО «Первая оптика», 2. заявленное обозначение активно рекламируется, в том числе, на вывесках в торговых павильонах, посредством нанесения на сувенирную продукцию; 3. объем продаж под заявленным обозначением за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 составил более 6 миллионов рублей; 4. заявленное обозначение используется на сайте заявителя <http://pervayaoptica.ru/>, представляющего собой транслитерацию словесного элемента «Первая оптика»;

- ссылки экспертизы на сайты не могут являться достоверными, относятся к деятельности одной организации и не могут свидетельствовать об использовании обозначения «Первая оптика» широким кругом лиц.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг с включением словесного элемента «ПЕРВАЯ ОПТИКА» в качестве охраноспособного.

Документы (свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Устав ООО «Первая Оптика»; выписка из ЕГРЮЛ; справки о затратах на рекламу и объемах продаж; акты и накладные; фотографии; распечатки с сайтов), которые, по мнению заявителя, подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности, представлены на стадии экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (02.10.2013) заявки №2013736185 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, пунктом 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цифры один в окружности, под которым расположены словесные элементы «ПЕРВАЯ ОПТИКА», выполненные одно под другим оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, черном, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 09 класса МКТУ «оправы для очков, пенсне, оптические линзы; корректирующие оптические линзы; футляры для очков, пенсне, контактных линз», услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже очков, линз, оправ для очков; услуги розничной продажи очков, линз, оправ для очков по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная», услуг 44 класса МКТУ «услуги оптиков специалистов; медицинские консультации, включая диагностику зрения и подбор средств коррекции».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основным элементом, на которое акцентируется в первую очередь внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, являются словесные элементы «ПЕРВАЯ ОПТИКА».

Согласно словарным источникам информации (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с. 513, 469) оба элемента являются значимыми словами русского языка и обозначают: «Первая» - 1. Один, 2. Первоначальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других; 3. Лучший из всех в каком-нибудь отношении, отличный; «Оптика» - 1. Раздел физики, изучающий процессы излучения света, его распространения и взаимодействия с веществом; 2. Приборы и инструменты, действие которых основано на законах этой науки.

Смысловое значение слова «Оптика», согласно сведениям из сети Интернет, также относится к магазинам или салонам по продаже оправ, готовых очков, очков для работы за компьютером, контактных линз и так далее.

Таким образом, с точки зрения правил русского языка заявленное обозначение представляет собой словосочетание (слова согласованы друг с другом в падеже). Исходя из семантических значений слов, словосочетание может быть определено как «лучшие приборы и инструменты», «самые первые оптические приборы и инструменты», «лучший магазин по продаже различной оптики».

Учитывая тот факт, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров, непосредственно относящихся к оптике (например, оптические и контактные линзы) и связанных с ними услуг (например, по продвижению оптических товаров, услуги оптиков и т.д.), словосочетание «ПЕРВАЯ ОПТИКА» напрямую указывает на вид заявленных товаров и услуг, их свойство и назначение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что словесный элемент «ПЕРВАЯ ОПТИКА» заявленного комбинированного обозначения, не занимающий в нем доминирующего положения, может быть включен в заявленное

обозначение в качестве неохраноспособного элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в заключении экспертизы ссылок из сети Интернет, следует отметить, что словесный элемент «ПЕРВАЯ ОПТИКА» используется ООО «ПЕРВАЯ ОПТИКА-М» (Московская область, г.Мытищи) в качестве названия салонов оптики в Москве, в этой связи заявленное обозначение не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, индивидуализировать товары и услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Представленные заявителем материалы не доказывают приобретения различительной способности заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг заявителя, поскольку в них обозначение «ПЕРВАЯ ОПТИКА» фигурирует в качестве фирменного наименования заявителя, а не товарного знака. Информации о том, что заявитель производит, реализует, рекламирует товары либо оказывает услуги под обозначением «ПЕРВАЯ ОПТИКА», не представлено. Фотографии, содержащие обозначение «ПЕРВАЯ ОПТИКА», не могут быть приняты во внимание коллегией, поскольку не содержат выходных данных, что не позволяет соотнести их с датой приоритета заявленного обозначения.

С учетом вышеизложенного, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что российский потребитель воспринимает заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Таким образом, выводы экспертизы, приведенные в решении Роспатента от 15.10.2015 о неохраноспособности словесного элемента «ПЕРВАЯ ОПТИКА» заявленного обозначения, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2015.