

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 23.03.2011, поданное ООО «Фирма «ЛУЙС-Оптика», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393683 по заявке №2007729276/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №393683 произведена 13.11.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАТАЛИЗАТОР», г. Омск (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, а именно реализация товаров, включая реализацию очковой оптики, реализация контактных линз и средств ухода за линзами; реализация солнцезащитных очков».

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛУЙС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.03.2011 выражено мнение о том, что регистрация №393683 оспариваемого товарного знака «ЛУЙС» в отношении услуг 35 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего

возражение, (ООО «ЛУЙС-Оптика»), получившего право на данное наименование 10.10.1997 г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Услуги 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, а именно реализация товаров, включая реализацию очковой оптики, реализация контактных линз и средств ухода за линзами; реализация солнцезащитных очков» оспариваемого знака однородны деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение.

В возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393683 полностью.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Фирма «ЛУЙС-Оптика» №001.156.282 от 10.10.1997;
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
3. Справка МОСГОРСТАТА;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Устав ООО «Фирма «ЛУЙС-Оптика», 2009 г.;
6. Договоры купли-продажи, платежные поручения за 1997-2007 г.г.;
7. Договоры на размещение рекламных материалов, рекламные публикации;
8. Сведения об участии в выставках.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.05.2011, лицом, подавшим возражение представлена:

9. Выписка из ЕГРЮЛ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета заявки №2007729276/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №393683 представляет собой словесное обозначение «ЛУЙС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак «ЛУЙС» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ЛУЙС-Оптика», получившего право на данное наименование 10.10.1997 [1].

Вывод о том, что именно часть «ЛУЙС» является определяющей при восприятии вышеуказанного фирменного наименования обоснован тем, что элемент «общество с ограниченной ответственностью» является указанием организационно-правовой формы юридического лица, а слово «Оптика» указывает на его вид деятельности.

Приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №404051 – 21.09.2007, то есть позднее даты получения прав на противопоставленное фирменное наименование.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, материалам [6-8] ООО «Фирма «ЛУЙС-Оптика» осуществляет оптовую закупку и реализацию изделий очковой оптики.

Фактическим доказательством оказания лицом, подавшим возражение, данных услуг являются договоры [6].

Следовательно, услуги 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, а именно реализация товаров, включая реализацию очковой оптики, реализация контактных

линз и средств ухода за линзами; реализация солнцезащитных очков» оспариваемого знака являются однородными деятельности, осуществляемой ООО «Фирма «ЛУЙС-Оптика».

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393683, в связи с тем, что он является тождественным части фирменного наименования ООО «Фирма «ЛУЙС-Оптика» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ согласно пункту 3 статьи 7 Закона, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 23.03.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393683 недействительным полностью.**