

**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 07.12.2011, поданное ООО «Поликс-2000», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 222905, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2000729930/50 с приоритетом от 22.11.2000 зарегистрирован 26.09.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 222905 на имя ЗАО «Оптик Мастер», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 07-09, 16 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия продлен до 22.11.2020.

В поступившем 07.12.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 222905 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как осуществляет деятельность в той же области, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и использует в

своей деятельности сходное обозначение «МАСТЕРОПТИК». Также заинтересованность подтверждается наличием искового заявления от правообладателя;

- оспариваемый товарный знак «ОПТИКМАСТЕР» не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой сложносоставное существительное, образованное из двух слов «оптик» и «мастер», значениями которых в соответствии с Толковым словарем русского языка являются: «оптик» - специалист по оптике, «мастер» - руководитель отдельной специальной области производства, цеха, квалифицированный работник производственной области, специалист, достигший высокого искусства в своем деле, человек, который умеет хорошо делать что-нибудь;

- таким образом, оспариваемый товарный знак состоит только из элементов, не обладающих различительной способностью, а вследствие этого таковым является и обозначение в целом;

- кроме того, известно и слово «оптик-мастер», представляющее собой общепринятое наименование профессии специалиста по оптике, мастера по оптическому производству. Функционирование любой оптики обеспечивается, в первую очередь, тремя специалистами: оптик-мастер, оптик-оптометрист, оптик-консультант. При этом существуют образовательные учреждения в данной области, например Колледж предпринимательства № 11, проводящий обучение по специальности «Медицинская оптика»;

- среди специалистов-оптик-мастеров регулярно проводится множество различных конкурсов и выставок;

- в соответствии с правилами русского языка сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных, пишутся через дефис. Рассматриваемое обозначение «ОПТИКМАСТЕР» выполнено в одно слово, что является нарушением правил орфографии русского языка и доводом в пользу прекращения действия регистрации товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц словаря русского языка, 1975 [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- копия искового заявления [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 222905 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 222905, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доказательств заинтересованности лица, подавшего возражение, представлено не было. Все материалы носят декларативный характер и не позволяют установить фактическое осуществление деятельности и использования обозначения «МАСТЕРОПТИК» для индивидуализации каких-либо товаров или услуг. Также не представлено документов, касающихся взаимосвязи лица, подавшего возражение, и сети магазинов «МАСТЕРОПТИК». Кроме того, сходство обозначений «МАСТЕРОПТИК» и «ОПТИКМАСТЕР» не установлено, а только изложено мнение правообладателя в исковом заявлении (мнение в конкретной ситуации);

- указанные в возражении доводы о том, что образовательные учреждения осуществляют набор абитуриентов и обучение по специальности «Медицинская оптика», не могут быть приняты во внимание, поскольку деятельность одного из них начала осуществляться после даты приоритета оспариваемого знака, а документов по деятельности другого не представлено;

- материалы из сети Интернет, касающиеся наименования профессии, датированы после даты приоритета оспариваемого знака и не могут рассматриваться в качестве доказательства отсутствия у обозначения различительной способности;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя и с момента регистрации юридического лица

(08.10.1999) фирменное наименование выступало в качестве обозначения, которым индивидуализировалась деятельность правообладателя;

- раздел науки о языке «Орфография» не определяет способы образования слов, их строение определяются в разделе «Словообразование», согласно которому существуют несколько способов образования слов. Одним из них является сложение, которое заключается в соединении в одном слове двух корней с образованием сложных и сложносокращенных слов. Следует отметить, что правила русского языка с каждым годом меняются (упрощаются подходы к словообразованию, смягчаются требования к употреблению ряда существительных и ударений в словах, например, договОр/дОговор, бАржа/баржА и т.д.). Образование сложносоставных слов без вспомогательной гласной буквы или дефиса не может служить основанием для отказа в регистрации;

- сложившаяся практика Роспатента показывает наличие регистраций подобных обозначений: «СПОРТМАСТЕР», «СЕЙФМАСТЕР», «ЛИНЗМАСТЕР», «ОПТИКСИТИ» и т.д.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки свидетельств на товарные знаки [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- копии листов уставных и регистрационных документов ЗАО «Оптик Мастер» [6].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222905.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.11.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Оспариваемый товарный знак «ОПТИКМАСТЕР» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 07-09, 16 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2012, лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены материалы по заинтересованности [7]. Представленные материалы [2, 7] свидетельствуют, что лицо, подавшее заявление, владеет сетью специализированных магазинов оптики «МастерОптик» (ранее называющихся «ОПТИКА»), осуществляющих фактическую деятельность в области реализации линз, оправ или очков. Кроме того, в данной сети потребитель может воспользоваться консультационными услугами специалистов в данной области, примерить очки. Следует также отметить наличие претензионных писем (в частности, исковое заявление [3]) правообладателя в адрес лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 222905.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак «ОПТИКМАСТЕР» не обладает различительной способностью,

наличием лексического значения у составных частей слова и наименованием профессии «оптик-мастер».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ОПТИКМАСТЕР» не является значимым словом какого-либо языка. Следовательно, оно является вымышленным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ОПТИКМАСТЕР» является сложносоставным словом, состоящим из двух формантов: «оптик» и «мастер», необходимо отметить следующее.

Слитное графическое исполнение оспариваемого товарного знака обуславливает восприятие его как единого слова. Можно предположить, что обозначение состоит из двух основ: «оптик-» и «-мастер».

С точки зрения правил русского языка (см. <http://lingvo.yandex.ru/>) слово «оптик» означает «ученый-специалист по оптике; мастер-специалист по оптическому производству». Слово «мастер» имеет много словарных значений, в том числе, приведенные в возражении: «руководитель отдельной специальной области производства, цеха, квалифицированный работник производственной области, специалист, достигший высокого искусства в своем деле, человек, который умеет хорошо делать что-нибудь».

Полисемичность составных частей обозначения и его фантазийность в целом позволяют сделать вывод о том, что обозначение «ОПТИКМАСТЕР» напрямую не может восприниматься как словосочетание, характеризующее какие-либо товары или услуги. В силу этого отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

Относительно нарушения правил русского языка необходимо отметить следующее.

Довод о написании «... сложных существительных, имеющих значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных, через дефис...», приведен без

каких-либо ссылок на словарно-справочные источники информации. В этой связи его следует признать декларативным и необоснованным.

Напротив, согласно правилам русского языка (см., например, справочник для учащихся «Русский язык», М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова, Москва, «Просвещение», 1984, стр. 40-41) словообразование без соединительных гласных происходит путем сложения целых слов или их основ, а также слиянием слов. При этом написание таких слов возможно как слитное, так и через дефис: пол-очка, полдыни, полмира; метровокзал, теплоотдача, железобетон, кинотеатр, чудо-ягода, чудо-печка, горе-ученик; впередсмотрящий, декоративно-прикладной и т.д.

Что касается довода возражения о наличии профессии «оптик-мастер», необходимо отметить, что он не подтвержден материалами документально.

Каких-либо документов, которые позволили бы прийти к однозначному выводу, что слово «ОПТИКМАСТЕР» воспринималось специалистами и рядовыми российскими потребителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака в общепринятом наименовании конкретной профессии, представлено не было. Что касается материалов [2], следует отметить, что они либо относятся к информации с Интернет-форумов, на которых различные пользователи выкладывают собственную информацию, применяя терминологию собственного словарного запаса, либо датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Поэтому сам факт наличия в сети Интернет сведений о профессии «оптика-мастера» однозначно не свидетельствует о том, что обозначение «ОПТИКМАСТЕР», используемое для маркировки товаров и услуг в области оптики, не обладает различительной способностью.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что материалами возражения не доказано, что слово «ОПТИКМАСТЕР» не обладает различительной способностью, т.е. не подтверждено, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены требования, регламентированные пунктом 1 статьи 6 Закона.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222905.**