

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 31.07.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптика-8», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720292 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «» по заявке №2015720292, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 06.04.2017 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ОПТИКА». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОПТИКА» представляет собой видовое наименование организации, в связи с чем является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, который действительно предоставляет услуги магазина оптики, в том числе сопутствующие офтальмологические услуги, не претендует на исключительное право на слово «Оптика». Однако, заявитель претендует на то, чтобы сочетание «Оптика-8» (именно в таком написании, произносится «оптика-восемь») было признано охраняемым в силу приобретённой за несколько десятилетий различительной способности;

- магазин с названием «ОПТИКА № 8» открылся в июне 1977 года в Москве по адресу ул. Селезнёвская д. 34. На тот момент название магазина состояло только из указания на вид магазина и порядкового номера магазина в составе Московского Производственно-медицинского объединения «ОПТИКА». Параллельно с магазином «ОПТИКА № 8» в Москве и других городах вели свою деятельность магазины «ОПТИКА» с другими порядковыми номерами (в частности, в Москве действовали ОПТИКА № 3 на ул. Лескова, ОПТИКА № 11 на ул. Черкизовская, ОПТИКА № 1 на ул. Советской Армии и т.д.);

- в 1992 году в рамках программы приватизации Московское Производственно-медицинское объединение «ОПТИКА» издало приказ о преобразовании объединения в акционерные общества и другие организационно-правовые формы. В результате магазин «ОПТИКА» № 8, ранее являвшийся структурным подразделением Производственно-медицинского объединения, стал самостоятельным Товариществом с ограниченной ответственностью «Оптика-8» с юридическим адресом по месту нахождения магазина, а в 1998 году ТОО «Оптика-8» было преобразовано в ООО «Оптика-8», и это название сохраняется по настоящее время;

- в течение всего периода своего существования компания, в настоящее время имеющая фирменное наименование «Оптика-8», вела активную деятельность и пользуется известностью и популярностью у потребителей;

- у заявителя есть веб-сайт www.optica-8.ru, на котором размещается информация о деятельности компании. Самое раннее сохранение копии заглавной страницы сайта с помощью интернет-сервиса web.archive.org (осуществляющего периодическое копирование содержания интернет-страниц и предоставляющего открытый доступ пользователям к этой информации с указанием конкретной даты и времени сохранения копии) датируется 2007 годом;

- названия «Оптика-8» или «Оптика-8 на Селезнёвской», входящие в состав заявленного обозначения по заявке №2015720292, относятся к конкретному магазину, расположенному по адресу Москва, ул. Селезнёвская д. 34 корп. 1, причём само помещение принадлежит компании на праве собственности;

- известность магазина во многом связана с неизменностью его местоположения на протяжении нескольких десятков лет;

- заявитель мог бы согласиться на то, чтобы при регистрации знака было сделано указание что слово «Оптика» является неохраняемым элементом, но только в том случае, если будет дополнительно указано, что сочетание «Оптика-8» при этом является охраняемым.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 06.04.2017 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ с включением словесного элемента «Оптика» в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия страниц из Московского телефонного справочника за 1985 год с информацией об адресе и телефоне магазина Оптика № 8.

2. Копия страниц из Московского телефонного справочника за 1986 год с информацией об адресе и телефоне магазина Оптика № 8.

3. Копия приказа Московского Производственно-Медицинского Объединения «ОПТИКА» от 21.04.1992 о наделении производственно-медицинских центров «Оптика», входящих в состав объединения, статусом юридических лиц и предоставлении права полной хозяйственной самостоятельности.

4. Копия приказа Московского Производственно-Медицинского Объединения «ОПТИКА» от 03.08.1992 о ликвидации ПМЦ № 8 в связи с созданием ТОО «Оптика-8».

5. Копия регистрационного свидетельства Товарищества с ограниченной ответственностью «Оптика-8».

6. Копия лицензии от 27.10.1998, выданной ТОО «Оптика-8» на право оказания амбулаторно-поликлинической медицинской офтальмологической помощи населению на территории Москвы.

7. Копия свидетельства о покупке имущественного комплекса по адресу Москва, ул. Селезнёвская, д. 34 стр. 1 Товариществом с ограниченной ответственностью «Оптика-8».

8. Копия трудовой книжки Будиловской Сары Хоновны, работавшей в магазине «Оптика № 8» с 1977 года и в настоящее время занимающей должность Генерального директора ООО «Оптика-8». Согласно информации из трудовой книжки, в 1998 году ТОО «Оптика-8» было преобразовано в ООО «Оптика-8».

9. Копии договоров о предоставлении рекламных услуг в Московском метрополитене, а именно - о размещении рекламных щитов с информацией об ООО «Оптика-8» на станциях метро «Новослободская» и «Достоевская» (ближайшие к магазину станции метро, 5 минут пешком).

10. Копия договора между ООО «Оптика-8» и рекламной компанией ООО «Омни Дата» от 21.11.2005 на печать рекламных материалов для ООО «Оптика-8», в частности - информационных листовок и карманных календарей; образец такой листовки, копии календарей за разные годы.

11. Копия договора между ООО «Оптика-8» и ООО «Елена и Ко» от 10.10.2011 на изготовление пластиковых карт постоянного клиента с названием компании.

12. Копия страницы сайта www.optica-8.ru по состоянию на 23 февраля 2007 года.

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

С учетом даты (02.07.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.



Заявленное обозначение является комбинированным «», состоящим из: словесного элемента «ОПТИКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, цифры «8», выполненной крупным жирным шрифтом, словесных элементов «на Селезневской», выполненных более мелким шрифтом по сравнению с другими элементами буквами русского алфавита и помещенных на вытянутом прямоугольнике с закругленными углами. Над словесным элементом «ОПТИКА» и цифрой «8» расположено стилизованное изображение дуги. Обозначение выполнено в зеленом, белом, светло-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ с включением всех словесных элементов, в том числе словесного элемента «ОПТИКА», в состав заявленного обозначения в качестве охраняемых.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «ОПТИКА» является лексической единицей русского языка и имеет следующие значения: «1) приборы и инструменты, действие которых основано на законах отражения и преломления света. 2) Оптика — это раздел физики, изучающий процессы излучения света, его распространения в различных средах и взаимодействия с веществом» (см. <http://yandex.ru/>. Словари).

С учетом приведенных значений, коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «ОПТИКА» указывает на вид и назначение заявленных услуг 35 и 44 классов

МКТУ, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, слово «ОПТИКА» часто используется для обозначения мест, где изготавливаются и продаются очки, контактные линзы, а также оказываются различные сопутствующие услуги, например, услуги офтальмологов» (см. <http://yandex.ru/>), ввиду чего, применительно к заявленным услугам 35 и 44 классов МКТУ, словесный элемент «ОПТИКА» будет восприниматься как видовое наименование предприятия.

Как указано выше, заявитель претендует на то, чтобы включить словесный элемент «ОПТИКА» в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента.

Однако, анализ материалов дела показал, что правовая охрана заявленному обозначению предоставлена в целом, в том числе, входящим в него элементам «ОПТИКА-8» в сочетании.

Что же касается включения слова «ОПТИКА» в заявленное обозначение в качестве охраняемого элемента, следует отметить, что, как указано выше, данное слово используется многими лицами для обозначения услуг аналогичных заявленным услугам 35, 44 классов МКТУ, в связи с чем, слово «ОПТИКА» должно быть свободно в гражданском обороте для использования различными хозяйствующими субъектами.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что слово «ОПТИКА», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2017.