

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 заявление от 07.07.2011, поданное ООО «Поликс-2000», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 224968 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «OPTICMASTER» по заявке № 2000729751/50 с приоритетом от 22.11.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.10.2002 за № 224968 в отношении товаров и услуг 05-11, 16, 35-37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Оптик Мастер», Россия. Срок его действия продлен до 22.11.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 224968 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

С заявлением, а также на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.09.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 07.07.2011, и даны устные пояснения к ним.

Представленные материалы [1] 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 правообладателя в адрес лица, подавшего заявление.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление от 07.07.2011, и рассматривает его в отношении следующих товаров и услуг 05, 09, 10, 35 и 42 классов МКТУ:

05 - препараты для чистки контактных линз; растворы для контактных линз;

09 - линзы контактные; линзы оптические; оптические линзы корректирующие; линзы оптические насадочные; лупы; оправы для очков; оправы для пенсне; оптические изделия; очки [оптика]; стекла для очков; стекла оптические; стекла светозащитные [противоослепляющие]; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне;

10 - глазные линзы для имплантации;

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через посредников;

42 - консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; оптика [услуги специалистов-оптиков]; реализация товаров.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что представленные лицом, подавшим заявление, материалы не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг, квалифицируемых по 36, 37, 39 классам МКТУ, а также оставшимися услугами 35 и 42 классов МКТУ, а также с производством остальных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11 и 16 классов МКТУ.

Так, лицом, подавшим заявление, не показано осуществление хозяйственной деятельности в области оказания каких-либо услуг, например, 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (предоставление ссуд, спонсорство финансовое и

т.д.), 37 класса МКТУ (установка и ремонт отопительного оборудования и т.д.). Указанное относится и к товарам, например, 08 класса МКТУ (например, абразивные инструменты ручные; алмазы для резки стекла), 11 класса МКТУ (плиты для обогрева; фены, сушилки для волос) и др.

Что касается имеющихся в материалах дела плана реализации отдела «МастерОптик-Франчайзинг» и протокола о намерениях, необходимо отметить следующее. Наличие в функциях и задачах отдела «МастерОптик-Франчайзинг» информации о «...предоставлении партнерам франчайзи, предоставлении ссуд, кредитовании, отсрочки платежей, логистики, доставке продукции...» не свидетельствует о фактическом оказании лицом, подавшим заявление, финансовых услуг, услуг по перевозке и экспедированию грузов и т.д. или реальности намерений по их оказанию.

Протокол о намерениях содержит декларативную информацию о возможных прямых поставках и производстве другой компанией для нужд лица, подавшего заявление, различного специализированного оборудования. Следует отметить, что пункт 2 протокола содержит следующие положения: «подготовить и передать на рассмотрение проект договора... подготовить и передать к рассмотрению и анализу всю техническую документацию.... подготовить проект обеспечения гарантийным обслуживанием и обучением персонала...». Протокол датирован 16.02.2011. Каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о реальности намерений производства продукции, например, о разработке документации, произведенных затратах, других организационных мероприятиях, представлено не было. Указанное не позволяет усмотреть заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении перечисленных в протоколе товаров.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 22.09.2011, 16.11.2011, и дополнительно 28.11.2011, были представлены отзыв и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- подача заявки на регистрацию товарного знака не свидетельствует о том, что существование спорного товарного знака затрагивает законные интересы и

нарушает права лица, подавшего заявление;

- анализ материалов [1] показывает, что представленная информация касается рекламы салонов оптики «МАСТЕРОПТИК» и может служить подтверждением использования в отношении части услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении других товаров и услуг документы не иллюстрируют заинтересованность, при этом сайт принадлежит компании «МастерОптик», а лицо, подавшее заявление, - ООО «Поликс-2000»;

- правообладатель использует как обозначение «OPTICMASTER», так и «ОПТИКМАСТЕР», сходное с ним до степени смешения, в связи с чем использование одного обозначения также является использованием другого (дана ссылка на пункт 2 статьи 1486 Кодекса);

- правообладателем разработан эскиз печати, на котором используется товарный знак, а также использование осуществляется на официальных бланках, в рекламной продукции (буклетах, календарях, этикетках, клейкой упаковочной ленте и т.д.);

- по договору в сети Интернет (www.weboptica.ru) размещаются рекламные материалы о правообладателе, также на имя правообладателя зарегистрирован домен (www.opticmaster.ru), на котором через электронный магазин потенциальным покупателям предлагается все необходимое для оптических мастерских и салонов (оборудование, станки, инструменты, расходные материалы, технологии);

- на сайте имеются 3 раздела: оптическая мастерская (изготовление и сборка очков, окраска линз, ремонт очков), салон очков (аксессуары, демонстрация, измерительная техника...), обработка рецептурных линз (абразивные пасты, порошки, пленка защитная...). При этом часть продукции (инструменты, МАСТЕРТЕСТ, «Игла» и т.д.) является эксклюзивной и производится в России;

- товарный знак при помощи официального сайта используется для продвижения товаров европейских и азиатских производителей (импорт запасных частей для ремонта очковых оправ). Так, в частности, правообладатель является официальным российским дистрибьютером: американской компании BPI (красители для очковых линз), итальянской компании GFC (оборудование для оптических

мастерских), американской фирмы DAC Vision (липкие сегменты, шлифовальные и полировальные подложки), французской фирмы Si International (спреи, салфетки);

- с целью изучения рынка оптических изделий и оборудования для оптических мастерских правообладателем проводятся исследования рынка (мониторинг конъюнктуры цен);

- с 2000 года правообладатель участвует в различных российских выставках, посещает международные выставки, а также принял участие в нескольких зарубежных выставках. Кроме того, правообладатель организует семинары и конкурсы.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копия свидетельства № 224968 [2];
- копии уставных и регистрационных документов ЗАО «Оптик Мастер» [3];
- распечатки листов с рекламой продаваемых товаров и распечатки календарей [4];
- копии счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов [5];
- копия приказа от 10.10.2008 [6];
- буклет, пакет, копия рекламной листовки [7];
- копии материалов договоров и контрактов: № 46/Р от 01.12.2010, № 010-1/ОО-11 от 08.12.2010, № 24 от 21.12.2010, № ОМ/02 от 24.11.2008, № 1/Dongbao от 10.11.2010, № 1/Canton от 21.03.2011, приложение к контракту № 3/Т от 02.08.2010, № 1791-11 от 01.01.2011, № 1791-09 от 01.01.2009, № 1791-07/ от 01.01.2008, № 1791-08/ от 01.01.2008, № 1791/29 от 01.07.2008, б/н от 01.09.2008, № 1791-07/ от 01.01.2009, № 1791-09 от 02.03.2009, № 1791-09/29 от 01.12.2009, № 1791-10 от 21.12.2009, № 1791-10 от 01.01.2010, № 1791-10 от 01.03.2010, № 1791-10 от 21.09.2010, № 1791-10 от 10.11.2010, № 1938 от 01.09.2010, № 1791-11 от 14.12.2010, № 1791-11 от 20.12.2010, № 1791-11 от 01.01.2011, № 1791-11 от 10.01.2011, № 1791-11 от 03.01.2011 и т.д. [8];
- распечатки сайта www.opticmaster.ru [9];
- копия прайса (01.01.2010) [10];
- копии материалов выставок, салонов [11];

- копии рекламных публикаций в средствах массовой информации (СМИ) [12];
- копии платежных поручений [13];
- копии материалов контрактов: № 1/GFC от 02.04.2010, № 1/С от 25.01.2010, № 1/VISSLO от 19.05.2011, № 1/3T от 29.04.2010, № 2/С от 11.08.2010, № 2/SI от 20.10.2010 и т.д. [14];
- копии грузовых таможенных деклараций [15];
- конструктор солнцезащитных очков «ОПТИКМАСТЕР» [16].

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 224968 в силе в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.11.2011, заявление от 07.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 224968 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 30.01.2012 заявление от 07.07.2011 было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 224968 была досрочно прекращена частично.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2014 по делу № СИП-298/2013 было признано недействительным решение Роспатента от 30.01.2012 в части отказа в удовлетворении заявления ООО «Поликс-2000» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 224968 (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения суда заявление от 07.07.2011 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.07.2011 включает

вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся

на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.01.2012, изложена следующая позиция, согласно которой заинтересованность лица, подавшего заявление была признана в отношении следующих товаров и услуг 05, 09, 10, 35 и 42 классов МКТУ:

05 - препараты для чистки контактных линз; растворы для контактных линз;

09 - линзы контактные; линзы оптические; оптические линзы корректирующие; линзы оптические насадочные; лупы; оправы для очков; оправы для пенсне; оптические изделия; очки [оптика]; стекла для очков; стекла оптические; стекла светозащитные [противоослепляющие]; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне;

10 - глазные линзы для имплантации;

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через посредников;

42 - консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; оптика [услуги специалистов-оптиков]; реализация товаров.

Кроме того, было отмечено, что представленные лицом, подавшим заявление, материалы не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг, квалифицируемых по 36, 37, 39 классам МКТУ, а также оставшимися услугами 35 и 42 классов МКТУ, а также с производством остальных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11 и 16 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.06.2014, были проанализированы факты, установленные в Решении суда от 21.01.2014.

Из данного судебного акта следует, что суд посчитал существенным в рамках рассматриваемого спора произвести оценку однородности «...между товарами и услугами, в отношении которых была признана заинтересованность в результате представления доказательств осуществления заявителем фактической деятельности и иными товарами и услугами, которые содержатся в свидетельстве на товарный знак...». В частности, указано на необходимость сравнительного анализа в отношении товаров и услуг: «05 класс МКТУ – антисептические средства; 10 класс МКТУ – медицинские приборы и инструменты; 35 класс МКТУ – агентства по коммерческой информации», и «05 класс МКТУ - растворы для контактных линз; 10 класс МКТУ - глазные линзы для имплантации; 35 класс МКТУ – агентства по импорту-экспорту».

Проанализировав материалы дела с учетом доводов суда, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

В словарно-справочных источниках (см., например, <http://slovari.yandex.ru/>, <http://dic.academic.ru/>) приведены следующие значения рассматриваемых позиций товаров и услуг:

антисепти́ческие сре́дства (*греч. anti против + septikos гнилостный, вызывающий нагноение*) 1) антимикробные средства широкого спектра действия, применяются главным образом местно (на кожу, слизистые оболочки) для предупреждения или лечения гнойно-воспалительных процессов, могут использоваться также для химиотерапии инфекционных болезней; 2) лекарственные препараты, обладающие противомикробным действием и предназначенные главным образом для местного применения на кожу и слизистые оболочки, могут токсически воздействовать на организм человека;

растворы для контактных линз – раствор для дезинфекции, очистки и хранения контактных линз. В настоящее время многие являются многофункциональными, которые сочетают в одной процедуре очищение, дезинфекцию и промывание линз. Современные однодневные контактные линзы не

требует применения растворов, так как надеваются единойжды и после использования утилизируются.

Анализ указанных семантических значений показывает, что понятие «антисептические средства» является родовой характеристикой товаров медицинского назначения, описывая лекарственные средства, тогда как товар «растворы для контактных линз» представляет собой специализированный товар, рассчитанный на его совместное применение с контактными линзами, что свидетельствует об узком круге применения (сопутствующий товар). Узкое назначение товара «растворы для контактных линз» обуславливает то обстоятельство, что он реализуется непосредственно с контактными линзами.

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые товары имеют различные условия реализации и круг потребителей, и, как следствие, о неоднородности упомянутых товаров 05 класса МКТУ.

Семантические значения понятий «медицинские приборы и инструменты» и «глазные линзы для имплантации» таковы:

медицинские приборы – приборы для медицинских учреждений и индивидуального применения. Медицинские приборы применяются для лечения, диагностики и профилактики болезней (например, сканнеры, бактерицидные лампы, кресла-каталки и т.д.);

(медицинские) инструменты – предметы и средства для профилактики и диагностики поражений и заболеваний, лечения больных, ухода за ними;

глазные линзы для имплантации – внутриглазные имплантаты (линзы, имплантируемые для лечения офтальмологических заболеваний, связанных с помутнением хрусталика глаза). Имплантаты ([нем. Implantat](#)) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора.

Анализ приведенных значений показывает, что «глазные линзы для имплантации» являются отдельным специфическим видом товара, которые хоть и отнесены международной классификацией к 10 классу МКТУ, но находятся в

отдельном подклассе – 10.14 Протезы, в котором есть категория 100194 – Линзы [внутриглазные протезы] для имплантации. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что приборы медицинские – это подкласс 10.07, а инструменты медицинские – подкласс 10.08.

Рассматриваемые товары в силу специфичности такого товара как линзы для имплантации (хирургическая операция, линза помещается на место удаляемого хрусталика глаза) имеют различные условия реализации, а также разный круг потребителей, что не позволяет признать сравниваемые товары однородными.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Услуга «агентства по коммерческой информации» относится к услугам информационно-справочным, а «агентства по импорту-экспорту» является услугой по продвижению товаров.

Как было указано выше, в оспоренном Решении Роспатента отмечалось, что поскольку лицо, подавшее заявление, владеет сетью специализированных магазинов оптики, осуществляющих фактическую деятельность в области реализации линз, оправ или очков, его заинтересованность была признана в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, касающихся продвижения товара. При этом в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к информационно-справочным услугам (например, информация о деловой активности, справки о деловых операциях), которые также имеются в перечне спорного товарного знака, заинтересованность не была признана. Поскольку сравниваемые услуги имеют разное назначение, условия оказания, круг потребителей, они не могут быть признаны однородными.

Таким образом, объем исследуемого перечня рассматриваемого товарного знака в части установления заинтересованности лица, подавшего заявление, не может быть изменен в силу неоднородности указываемых ООО «Поликс-2000» товаров и услуг 05, 10 и 35 классов МКТУ.

В этой связи, резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что имеются основания для досрочного прекращения правовой охраны

товарного знака по свидетельству № 224968 в объеме, указанном в решении Роспатента от 30.01.2012.

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

удовлетворить заявление от 07.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 224968 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для чистки контактных линз; растворы для контактных линз», товаров 09 класса МКТУ: «линзы контактные; линзы оптические; оптические линзы корректирующие; линзы оптические насадочные; лупы; оправы для очков; оправы для пенсне; оптические изделия; очки [оптика]; стекла для очков; стекла оптические; стекла светозащитные [противоослепляющие]; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне», 10 класса МКТУ: «глазные линзы для имплантации» и услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей».