

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 28.11.2011, поданное ООО «Поликс-2000», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222905 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ОПТИКМАСТЕР» по заявке № 2000729930/50 с приоритетом от 22.11.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2002 за № 222905 в отношении товаров и услуг 05, 07-09, 16 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Оптик Мастер», Россия. Срок действия продлен до 22.11.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222905 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 17.04.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 28.11.2011, 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 28.11.2011, и рассматривает его в отношении следующих товаров и услуг 05, 09, 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;

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 производством товаров, квалифицируемых по 07, 08 и 16 классам МКТУ, а также оставшимися товарами и услугами 05, 09 и 42 классов МКТУ.

Так, лицом, подавшим заявление, не показано осуществление хозяйственной деятельности в области производства части товаров 05 класса МКТУ (например, абразивные материалы стоматологические), товаров 07 класса МКТУ (например, дрели ручные электрические), товаров 08 класса МКТУ (например, алмазы для резки стекла) 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, 16.04.2012 был представлен отзыв, доводы которого 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

обозначения «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 которой 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.

Далее приводится перечень документов с их соотнесением с позициями перечня товаров и услуг 05, 07, 08, 09, 16, 35 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копия свидетельства № 222905 [2];
- копии уставных и регистрационных документов ЗАО «Оптик Мастер» [3];
- распечатки листов официальных бланков, рекламных буклетов и распечатки календарей [4];
- копии счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов [5];
- копия приказа от 10.10.2008 [6];
- копии рекламных материалов [7];
- копии материалов договоров и контрактов за 2008, 2009, 2010 и 2011 г.г. (договоры, контракты, приложения к ним, счет-фактуры, товарные накладные, акты сдачи-приемки 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 грузовых таможенных деклараций [14].

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222905 в силе в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.11.2011 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.

С учетом даты подачи (28.11.2011) заявления коллегией палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 28.11.2008 по 27.11.2011 включительно (период доказывания).

Коллегия палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали знак обслуживания по свидетельству № 222905 в отношении следующих товаров и услуг:

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;

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

Товарный знак по свидетельству № 222905 является словесным «ОПТИКМАСТЕР» и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель представляет собой одну из ведущих компаний, основным направлением деятельности которой является поставка всего необходимого в оптические мастерские (оборудование, станки и инструменты, расходные

материалы, технологии). На сайте компании (<http://opticmaster.ru/>) приведена информация, что компания была основана в 1999 г. и предлагает на рынке большой ассортимент товаров и услуг, который постоянно увеличивается. Также отмечено, что компания осуществляет комплексный подход к решению вопросов отдельно взятой оптической мастерской. На сегодняшний день часть производимой продукции является эксклюзивной и производится в России, поставки запасных частей для ремонта очковых оправ осуществляются из Европы и Азии. Производимая и реализуемая продукция и ее маркировка также представлены в материалах [2 - 14]. Кроме того, указывается на оказание консультационных услуг по всем вопросам, связанным с деятельностью оптической мастерской.

В соответствии с договором поставки [8] (например, № 1/Dongbao от 10.11.2010) компания «Danyang Dongbao Precision Mini-Screw Co.» по заказу правообладателя доставляла для последующей реализации различные товары (винты, салфетки, инструмент для установки пружинной петли, третья рука, комплектующие для очков и т.д.). Об исполнении договора свидетельствуют грузовые таможенные декларации [14], согласно которым указанный товар был поставлен на территорию Российской Федерации.

Дальнейшая реализация товаров происходила по договорам с салонами оптики [8]. Так, в частности, по договору № 1791-11 от 01.01.2011 с ОАО «Губернская оптика» были поставлены заушники металлические. Исполнение договора подтверждено платежным поручением № 296 [13]. Ассортиментный перечень товаров, реализуемых правообладателем, представлен в документе [10].

Правообладателем также осуществлялась рекламная кампания реализуемой продукции, в подтверждение чего представлены договоры по заказу рекламно-информационных услуг [8] и рекламные публикации в СМИ [12].

Использование товарного знака для услуг осуществлялось путем его размещения в договорах, на сайте и в рекламных материалах.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака «ОПТИКМАСТЕР» по свидетельству № 222905 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; оптика [услуги специалистов-оптиков]; реализация

товаров», самим правообладателем.

Относительно документов по использованию рассматриваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей) коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные услуги отсутствуют в перечне товарного знака по свидетельству № 222905.

В отношении товаров 05, 09 и 10 классов МКТУ, необходимо отметить следующее.

В соответствии с договором поставки №2/SI от 20.10.2010 [8] компания «ЭсАй Интернешнл» по заказу правообладателя (покупатель) доставляла для последующей реализации различные товары. В договоре (п. 6.3) указано, что на все товары и упаковку должен наноситься логотип покупателя «ОПТИКМАСТЕР». Об исполнении договора свидетельствуют грузовая таможенная декларация [14], согласно которой товар (спреи для очистки очковых линз, салфетки в индивидуальной упаковке и т.д.) был поставлен на территорию Российской Федерации.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222905 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для чистки контактных линз; растворы для контактных линз».

В отношении товаров 07, 08 и 16 классов МКТУ, указанных правообладателем в отзыве, вопрос использования не исследовался.

В качестве доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ: «линзы контактные; линзы оптические; оптические линзы корректирующие; линзы оптические насадочные», правообладателем представлены материалы договоров [8]: от 01.07.2010 с ООО «Техальянс» и договора № 10/ОПТ/2009 от 31.01.2009 с ООО «Логистика».

Анализ материалов указанных договоров показывает, что они не могут служить доказательствами использования товарного знака по свидетельству

№ 222905 ввиду следующего. Согласно предмету договора (п. 1 договоров) продавец обязуется поставлять, а покупатель – принять и оплатить товар (расходные материалы и оборудование для оптических мастерских). Указанное свидетельствует, что рассматриваемые договоры являются по своей сути договорами купли-продажи. В этой связи не представляется возможным прийти к выводу, что правообладатель использовал знак в отношении своей продукции, им оказывались посреднические услуги по реализации товара. Кроме того, текст договоров, как и представленные материалы по его исполнению либо не содержат сведений о маркировке товара, либо имеется ссылка на товар, маркированный обозначением «OPTICMASTER», которое существенно отличается от спорного товарного знака, и, следовательно, не является подтверждением использования товарного знака по свидетельству № 222905.

В качестве доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ: «очки [оптика]; оправы для очков; оправы для пенсне», правообладателем представлены материалы договоров [8] (например, договор № 1/ЗТ от 29.04.2010), согласно которым им были получены такие товары как: «носовые упоры с креплением под винт, трубка на дужку очков, стопперы для дужек оправ, втулки для оправ». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно представленным документам ни один из товаров не содержит маркировки «ОПТИКМАСТЕР». При этом следует принять во внимание, что перечисленные товары являются частями к оправам очков и заказываются как самостоятельный товар. Однако материалов по сборке из них какого-либо изделия (очков, оправ для очков или оправ для пенсне) не представлено.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в отношении товаров 09 класса МКТУ: «линзы контактные; линзы оптические; оптические линзы корректирующие; линзы оптические насадочные; очки [оптика]; оправы для очков; оправы для пенсне», факт использования спорного товарного знака правообладателем не доказан.

Оставшиеся товары 09 класса МКТУ не упоминаются в отзыве правообладателя и, соответственно, документов по использованию товарного знака

по свидетельству № 222905 в их отношении представлено не было.

В силу указанного, палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 222905 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 28.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222905 в отношении 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».