

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.02.2022 возражение, поданное Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020770221, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «OPTICS AND SPECTROSCOPY» по заявке № 2020770221, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 08.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020770221. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку словесные элементы «OPTICS AND SPECTROSCOPY» (в переводе с англ. языка «ОПТИКА и СПЕКТРОСКОПИЯ»), где «оптика» – раздел физики, в котором изучаются оптическое излучение (свет), процессы его распространения и явления,

наблюдаемые при взаимодействии света и вещества; «спектроскопия» – преимущественная ориентация элементов, составляющих материал см. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А.М. Прохоров. 1988; Спектроскопия - раздел физики, посвящённый изучению спектров электро-магнитного излучения см. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988 и др.) являются неохраноспособными для всех заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ, поскольку представляют собой термины, а также указывают на вид и назначение товаров. Помимо этого, по данным ,полученным из сети Интернет, обозначение «OPTICS AND SPECTROSCOPY» используется различными производителями, следовательно, данное обозначение утратило свою различительную способность и не способно отличать товары одного производителя от товаров другого производителя (см. <https://www.goodreads.com/book/show/29094055-optics-and-spectroscopy>; <https://istina.msu.ru/journals/81863/>; <https://www.jstor.org/stable/j.ctvc4gsw> др.).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента 08.10.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «OPTICS AND SPECTROSCOPY» представляет собой грамматически связанное словосочетание, которое переводится с английского языка как «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ»;

- слово «OPTICS» (ОПТИКА) может рассматриваться в качестве термина в отношении таких товаров и услуг как: оптическое оборудование (09 класс МКТУ); комплектующие средств вооружения, в частности прицелы (13 класс МКТУ); услуги по обработке оптических стекол и линз (40 класс МКТУ); услуги по коррекции или лечению зрения (44 класс МКТУ); услуги научно-исследовательских институтов в области изучения физически свойств света (42 класс МКТУ); слово «SPECTROSCOPY» (СПЕКТРОСКОПИЯ) может рассматриваться в качестве термина в отношении товаров относящихся к лабораторному оборудованию для

спектроскопии (09 класс МКТУ) и в отношении услуг научно-исследовательских институтов в области изучения спектров различных видов излучений (42 класс МКТУ); однако слова «OPTICS» и «SPECTROSCOPY» не могут быть описательными по отношению к любым видам печатной продукции или цифровым файлам (программным продуктам), поскольку не указывают ни на какие присущие таким товарам свойства и качества;

- по двум из трех указанных экспертизой ссылок, представлены данные об иностранной учебной литературе (американском учебнике «Principles of Laser Spectroscopy and Quantum Optics» (в пер. с англ. яз. «Принципы лазерной спектроскопии и квантовой оптики») <https://www.jstor.org/stable/j.ctvcn4gsw> и индийском учебнике «Optics and Spectroscopy» (в пер. с англ. яз. «Оптика и спектроскопия») <https://www.goodreads.com/book/show/29094055-optics-and-spectroscopy>); при этом название только одного учебника совпадает с заявленным обозначением, а вся информация представлена на английском языке;

- по третьей ссылке представлена информация о научном журнале «Optics and Spectroscopy», который является переводной версией журнала «Оптика и спектроскопия» и издается компанией Pleiades Publishing по лицензионному соглашению с заявителем: качестве главного редактора указан Розанов Николай Николаевич, советский и российский учёный, являющийся членом ученого совета ФТИ им. А.Ф. Иоффе;

- обозначение «OPTICS AND SPECTROSCOPY» указывает лишь на тематику производимой продукции, которая ни в одном нормативном документе не рассматривается как качественная товарная характеристика;

- заявленные товары 09 класса: публикации электронные загружаемые и файлы изображений загружаемые - относятся к программным продуктам, а товары 16 класса: бюллетени информационные: издания периодические; издания печатные: книги: материалы графические печатные; продукция печатная – относятся к полиграфической продукции, а именно книжно-журнальным изделиям и полиграфическим художественным изделиям; указанные группы товаров предназначены для фиксации и отображения (в цифровой или бумажной форме)

различного рода информации для распространения на неограниченный круг людей, в частности в качестве средства массовой информации, следовательно, обозначение «OPTICS AND SPECTROSCOPY» по смыслу никак не связано с назначением товаров, в отношении которых испрашивается регистрация и не указывает на вид этих товаров и их иные свойства и характеристики;

- Роспатент уже предоставлял правовую охрану, без дискламации словесных элементов, в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ подобным обозначениям, а именно: «BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY» (свидетельство № 367875), «АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ» (свидетельство № 254148), «Энергетика и Право» (свидетельство № 499286), «ФИТНЕСС & СПОРТ» (свидетельство № 290789), «АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» (свидетельство № 362827), «Journal «CEMENT», «Журнал «ЦЕМЕНТ» (свидетельства №№ 592164, 592165), «Векторная психология» (свидетельство № 735423), «BROADCASTING. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ.» (свидетельство № 428281), «Сельскохозяйственная биология» (свидетельство № 660428), «Финансы и кредит» (свидетельство № 477240), «журнал «Ветеринария» (свидетельство № 286956);

- заявитель является одним из крупнейших научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии; институт был основан в 1918 году Абрамом Федоровичем Иоффе и с 1960 года носит имя этого выдающегося ученого и организатора науки;

- до окончания 2013 года Институт являлся учреждением Российской академии наук и входил в состав Отделения физических наук, затем, в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 2591-р, был передан в ведение Федерального агентства научных организаций России, а 27 июня 2018 года по распоряжению Правительства РФ № 1293-р Институт перешел в ведение Министерства науки и высшего образования РФ;

- заявитель является одним из учредителей серии различных журналов, таких как: «Журнал технической физики»; «Физика твердого тела»; «Письма в Журнал

технической физики»; «Физика и техника полупроводников», «Оптика и спектроскопия»;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (свидетельство № 823931), «TECHNICAL PHYSICS» (свидетельство № 806667), «PHYSICS OF THE SOLID STATE» (свидетельство № 806666), «TECHNICAL PHYSICS LETTERS» (свидетельство № 824025), «ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (свидетельство № 824079);

- обозначение «OPTICS AND SPECTROSCOPY» является названием переводной версии журнала «Оптика и спектроскопия», который ежемесячно издается в России с 1956 года;

- учредителями журналов являются Российская академия наук и заявитель;

- журнал «Оптика и спектроскопия» первоначально переводился Оптическим обществом Америки, затем Международной академической издательской компанией «Наука» (Интерпериодика), впоследствии американской компанией Pleiades Publishing по лицензионному договору с учредителями журнала (прилагается);

- журнал, в отношении которого регистрируется заявленное обозначение, входит в международные реферативные базы данных и системы цитирования;

- заявленное обозначение в результате его многолетнего использования стало узнаваемым и ассоциируется у потребителей непосредственно с заявителем;

- заявитель полагает возможным скорректировать заявленный перечень товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить ранее вынесенное решение об отказе и вынести решение о регистрации товарного знака «OPTICS AND SPECTROSCOPY» по заявке № 2020770221 для скорректированного перечня товаров, указанных в возражении.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя.

2. Распечатка сведений о заявке № 2020770221.

3. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020770221.

4. Перевод и словарное значение заявленного обозначения.

5. Копия лицензионного договора с Pleiades Publishing, акты к договору, финансовый отчет за 2019 г.

6. Распечатки из сети Интернет.

7. Распечатки сведений о зарегистрированных товарных знаках.

8. Сведения из реестра средств массовой информации.

9. Копии обложек журналов.

10. Сведения Большой советской энциклопедии.

11. Перечень изданий, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

12. Сведения о количестве цитирований журнала, маркированного заявленным обозначением, за 2020 год.

13. Сведения о количестве скачиваний журнала, маркированного заявленным обозначением, за 2020 год.

14. Сведения о количестве упоминаний наименования журнала, маркированного заявленным обозначением.

15. Сведения о цитируемости по годам.

На заседании коллегии от 11.05.2022 заявителем дополнительно сокращен перечень товаров, в отношении которых, по его мнению, доказан факт приобретения заявленным обозначением различительной способности до следующих товаров:

09 класс МКТУ – *публикации электронные загружаемые;*

16 класс МКТУ – *издания периодические; издания печатные.*

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

16. Заверенные переводчиком сопоставления содержания журналов «OPTICS AND SPECTROSCOPY» и «Оптика и спектроскопия», 2010, 2020 гг.

17. Заверенный перевод обложки журнала за 1986 г.

18. Архивные копии страниц сайта издательства Pleiades Publishing.

19. Распечатки из сети Интернет, в том числе архивных копий.

20. Упоминания заявленного обозначения.
21. Статистические данные, касающиеся просмотров статей журнала и его переводной версии.
22. Письмо-пояснение Библиотеки Российской академии наук.
23. Перечень организаций, цитирующих публикации в журнале «OPTICS AND SPECTROSCOPY» за период с 1996 по 2022 гг.
24. Статистика цитирования.
25. Дополнительное соглашение – согласие учредителей журнала относительно регистрации товарного знака на имя заявителя.
26. Сведения о регистрации средства массовой информации.
27. Копии переписки в отношении сотрудничества заявителя с издательством Pleiades Publishing.
28. Копии обложек журналов с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.12.2020) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о

заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

По заявке № 2020770221 испрашивается регистрация словесного обозначения «OPTICS AND SPECTROSCOPY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 09 и 16 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что словесные элементы «OPTICS AND SPECTROSCOPY» (в переводе с англ. языка «ОПТИКА и СПЕКТРОСКОПИЯ», где «оптика» – раздел физики, в котором изучаются оптическое излучение (свет), процессы его распространения и явления, наблюдаемые при взаимодействии света и вещества; «спектроскопия» – преимущественная ориентация элементов, составляющих материал см. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А.М. Прохоров. 1988; Спектроскопия - раздел физики, посвящённый изучению спектров электро-магнитного излучения см. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988 и др.) являются неохраноспособными для всех заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ, поскольку представляют собой термины, а также указывают на вид и назначение товаров.

Терминологический характер слов заявленного обозначения по отношению к

сокращенному перечню товаров «публикации электронные загружаемые», «издания периодические; издания печатные» коллегией не установлен. При этом согласно практике регистрации товарных знаков, элементы, характеризующие товар, в том числе, указывающие на тематику, признаются неохраняемыми (см. пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Экспертизой также установлено использование заявленного обозначения иными лицами, что подтверждено сведениями сайтов <https://www.goodreads.com/book/show/29094055-optics-and-spectroscopy>; <https://istina.msu.ru/journals/81863/>; <https://www.jstor.org/stable/j.ctvc4gsw>.

Вместе с тем указанные источники не позволяют сделать вывод о широком и независимом использовании разными лицами заявленного обозначения в отношении одних и тех же или однородных товаров, в результате которого заявленное обозначение могло бы утратить различительную способность.

Так, на сайте <https://www.goodreads.com/book/show/29094055-optics-and-spectroscopy> представлена информация на английском языке о книге «Optics and Spectroscopy», опубликованной в 2010 году индийским издательством S. Chand Group, предназначенной для студентов физических университетов. Ни сведений о тираже, ни указания о возможном распространении издания в России источник не содержит.

На сайте <https://istina.msu.ru/journals/81863> журнал «Optics and Spectroscopy» позиционируется как издаваемый Оптическим обществом Америки, альтернативные наименования журнала идентифицируются на этом сайте как «ОПТИКА I СПЕКТРОСКОПИЯ», «Opt. Spektrosk», «Optics and spectroscopy», «Optics and Spectroscopy», что соотносится с наименованием журнала «Оптика и спектроскопия», учредителем которого является заявитель.

На сайте <https://www.jstor.org/stable/j.ctvc4gsw> размещена информация на английском языке в отношении книги «Principles of Laser Spectroscopy and Quantum Optics» издательства Принстонского университета, наименование которой существенно отличается от заявленного обозначения и потому никоим образом не свидетельствует об утрате последним различительной способности.

При оценке использования обозначения «OPTICS AND SPECTROSCOPY» по отношению к испрашиваемым товарам в период, предшествующий дате подачи заявки № 2020770221, коллегией приняты во внимание представленные заявителем доводы и доказательства.

В сети Интернет широко представлены сведения о том, что журнал издается с 1956 года. При этом данный журнал представляет собой англоязычную версию русского журнала «Оптика и спектроскопия», учредителями которого являются Российская академия наук и заявитель (см. материалы (10), (20), (22)). На имя заявителя зарегистрировано ответственное наименование средства массовой информации.

Издание журнала на английском языке осуществлялось через контрагентов: вначале Оптическое общество Америки (до 1993 года), затем Международную академическую издательскую компанию (МАИК) «Наука/Интерпериодика» и далее (начиная с 2005 года) компанию Pleiades Publishing (см. материалы (18)).

Таким образом, в период, предшествующий дате подачи заявки, около 15 лет издание журнала осуществлялось через американскую компанию Pleiades Publishing на основании лицензионного договора (5) с учредителями журнала: Российской академии наук и заявителем.

Согласно указанному лицензионному соглашению, учредители обладают всеми правами на журнал, включая все отличительные характеристики журнала, название и дизайн. При этом право использования англоязычного названия журнала было предоставлено лицензиату именно на основании этого соглашения. Заявителем представлены акты и документы об оплате вознаграждений, касающиеся исполнения лицензионного договора (5).

В материалы дела представлены заверенные переводчиком доказательства (см. материалы (16)) фактической идентичности содержания (текстов) русскоязычной и англоязычной версий журнала на примере нескольких номеров (том 108, выпуск 1, январь 2010 года; том 128, выпуск 1, январь 2020 года; номер 5, ноябрь 1986 года).

Как следует из архивных копий страниц сайта издательства Pleiades Publishing (см. материалы (18)), наименование журнала «OPTICS AND SPECTROSCOPY» идентифицируются как «Оптика и спектроскопия».

Относительно известности периодического издания «OPTICS AND SPECTROSCOPY» следует отметить, что оно относится к научным изданиям, его публикационная активность соотносится с публикационной активностью журнала «Оптика и спектроскопия» ввиду того, что оно до даты подачи заявки № 2020770221 представляло собой англоязычную версию последнего. За период с 1996 по 2022 гг. количество цитирований составило 55610, среди которых 2471 цитирование – Санкт-Петербургского государственного университета, 2339 цитирований – Национального исследовательского университета ИТМО, 2125 цитирований – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 1697 цитирований – Государственного оптического института им. С.И. Вавилова и др. ведущих научных учреждений страны. Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ за период 2011-2020 гг. составило, согласно данным Научной электронной библиотеки <https://elibrary.ru>, 44221, что является существенной величиной. Количество просмотров статей данного журнала за период 2011-2020 гг. ежегодно растет, начиная от 18378 до 54439 (см. материалы (11)-(15), (21), (23), (24)).

Таким образом, коллегия полагает доказанным приобретение обозначением «OPTICS AND SPECTROSCOPY» различительной способности в связи с его длительным (более 10 лет) и широким использованием в отношении испрашиваемых товаров ранее даты подачи заявки № 2020770221. Коллегией также принято во внимание согласие (25) Российской академии наук с регистрацией товарного знака «OPTICS AND SPECTROSCOPY» на имя заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2022, отменить решение Роспатента от 08.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020770221.