

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2022, поданное компанией Optical Society of America, Вашингтон, Соединенный Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560520, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1560520 произведена Международным Бюро ВОИС 10.08.2020 на имя заявителя для товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Действие международной регистрации №1560520 на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

OPTICA

Комбинированное обозначение « Advancing Optics and Photonics Worldwide » по международной регистрации №1560520 состоит из слова «OPTICA», выполненного оригинальным шрифтом латинского алфавита, а также слов «ADVANCING OPTICS AND

PHOTONICS WORLDWIDE» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.10.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560520 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ с указанием всех слов в качестве неохраняемых и предоставлением охраны графическому решению обозначения. Данное решение мотивировано несоответствием словесных элементов знака по международной регистрации №1560520 требованиям пунктов 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявленный товарный знак включает в себя слово «OPTICA», которое не является словарным словом английского языка: в английском языке слово «оптика», в зависимости от контекста, пишется как: optics; photics; optical store; optician; viewing system; optical system и пр. Вышеизложенное также подтверждается известными в лингвистической среде изданиями и словарями, такими как: Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary.

Соответственно, и для владельца товарного знака (который является американским Обществом) и для всех англоязычных потребителей (которых подавляющее большинство в мире) товарный знак «OPTICA» является изобретенным, а, следовательно, фантазийным по отношению ко всем заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, слово OPTICA отсылает потребителей к части фирменного наименования владельца регистрации, поскольку оно полностью входит в первое слово его наименования: Optical Society of America, Inc, благодаря чему потребители ассоциируют товарный знак «OPTICA» с компанией-владельцем регистрации, а также с товарами и услугами, которые она производит и предоставляет.

Отсутствие описательных характеристик заявленного обозначения подтверждается фактами предоставления правовой охраны знакам «OPTICA»

заявителя на территории разных стран, в том числе США, Японии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Италии.

Общество занимается публикацией журналов, организует конференции и выставки. У общества OPTICA около 432 000 клиентов. Члены Общества имеют доступ к обширной сети профессионалов в своей сфере, а также эксклюзивный доступ к новейшей информации и ценным ресурсам. Количество членов Общества превышает 22 000 человек из почти 180 стран мира. Приблизительно 52% членов Общества и около 70% авторов журнальных статей, публикуемых обществом, живет за пределами США. Членами общества являются около 300 корпораций, в числе которых CANON, CISCO, CORNING, FUJITSU, GOOGLE, INTEL, MARVELL, MITSUBISHI ELECTRIC, NOKIA и другие.

Самый первый журнал Общества «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» был впервые опубликован в Соединенных Штатах Америки в 1917 г.

Не менее 25 статей были опубликованы с 1930 по 1983 годы российскими авторами в «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA», что говорит о давней длительной истории сотрудничества российских ученых с Обществом, а также известности его фирменного наименования (Optical Society of America) российским потребителям.

Товарному знаку «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» по международной регистрации № 1549090 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.

Товарным знаком «OPTICA» маркируется выпускаемый с 2014 года Обществом журнал. В России журнал «OPTICA» публикуется регулярно на протяжении 8 лет.

В период с 2019 по 2020 гг. в журнал прислали более чем 3,000 статей из 70 стран, в том числе 70 статей от российских авторов, в связи с чем Россия попадает в двадцатку стран, предоставляющих статьи в журнал OPTICA.

С 2019 по 2020 гг. подписчики журнала загрузили более 5 000 статей журнала «OPTICA», в связи с чем Россия попадает в 25 стран, которые больше всего

загружают статьи журнала «OPTICA». Очевидно, что популярность в России существенно растет.

Долгое присутствие и популярность журнала «OPTICA» в России подтверждается информацией с российских сайтов, например: сайт Российской Государственной Библиотеки (<https://www.rsl.ru>) дает доступ к базе данных (архивы) журналов, опубликованных обществом OPTICA. Сайт Санкт-Петербургского Физико-Технического факультета Университета ИТМО (<https://physics.itmo.ru>) дает доступ к архивам журналов, опубликованных обществом «OPTICA».

С возражением также направляется копия Декларации (с переводом на русский язык), подписанная Генеральным директором. Главным юристом, Управляющим Общества Optical Society of America, Inc. (OSA), в которой собраны основные сведения об Обществе и его деятельности (в том числе на территории России).

В частности, в Декларации представлены сведения, относящиеся к журналу «OPTICA», а также к товарному знаку «OPTICA», включая копии охранных документов, выданных в отношении данного товарного знака ведомствами других стран (как было отмечено выше).

С учетом всего вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2021 и предоставить правовую охрану товарному знаку

OPTICA

«*Advancing Optics and Photonics Worldwide*» по международной регистрации №1560520 для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ без дискламации его словесных элементов.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копии документов, подтверждающих владение английским языком переводчиком Никитиной Ю.Х.
2. Распечатки из электронного словаря Мультитран;
3. Распечатки из английских словарей по запросу «optica»;

4. Копия Декларации (с переводом на русский язык) и приложения к Декларации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №1560520 – 10.08.2020 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 заявлении 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 о 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.



Знак «Advancing Optics and Photonics Worldwide» по международной регистрации №1560520 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова "OPTICA", выполненного оригинальным шрифтом латинского алфавита, а также из слов "ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE", выполненных стандартным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ знака по международной регистрации №1560520 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «OPTICA» является транслитерацией русского слова ОПТИКА. Слово «Оптика» в русском языке имеет следующие значения: 1.отдел физики, наука, изучающая явления и свойства света. Теоретическая о. Прикладная о. 2. собир. Приборы и инструменты, действие которых основано на законах этой науки.

Таким образом, слово «ОПТИКА» в русском языке является названием области науки, следовательно, его транслитерация буквами латинского алфавита «OPTICA» воспринимаются российскими потребителями как слово, имеющее тождественное значение с русским словом «ОПТИКА».

При этом коллегия проанализировала доводы заявителя об отсутствии лексического значения слова «OPTICA» в иностранных языках, так как русское слово «ОПТИКА» в английском и иных европейских языках представляет собой слова «OPTIC», «OPTICS». Ввиду фантазийного значения слова «OPTICA» в иностранных языках, а, следовательно, отсутствия ассоциаций потребителей с назначением и свойствами товаров и услуг, а также с областью деятельности заявителя, данной международной регистрации была предоставлена охрана в ряде иностранных государств.

Российский потребитель ввиду наличия в русском языке слова «ОПТИКА» не способен воспринимать слово «OPTICA», написанное буквами латинского алфавита, иначе, нежели транслитерацию хорошо знакомого и известного ему российского слова «ОПТИКА». Поэтому доводы заявителя о необходимости учета выводов, сделанных иностранными патентными ведомствами, не подлежит применению в настоящем случае в силу специфики восприятия словесного элемента «OPTICA» именно российскими потребителями.

Установив значение словесного элемента «OPTICA», коллегии надлежит проанализировать испрашиваемый перечень товаров и услуг на предмет вероятных ассоциативных связей.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «Downloadable publications; downloadable publications in the nature of journals, periodicals, books, conference papers, teaching guides, industry reports, and market reports in the fields of optics and photonics; downloadable webinars, podcasts, and videos; downloadable webinars, podcasts, and videos in the fields of optics and photonics (Загружаемые публикации; загружаемые публикации в виде журналов, периодических изданий, книг, материалов конференций, учебных пособий, отраслевых отчетов и отчетов о состоянии рынка в области оптики и фотоники; загружаемые вебинары, подкасты и видео; загружаемые вебинары, подкасты и видео в области оптики и фотоники)» и 16 класса МКТУ «Publications, namely, journals, periodicals, books, conference papers, teaching guides, industry reports, and market reports in the fields of optics and photonics (Публикации, а именно журналы, периодические издания, книги, материалы конференций, учебные пособия, отраслевые отчеты и отчеты о состоянии рынка в области оптики и фотоники)» представляют собой печатную продукцию и электронные версии периодических изданий, а также видео-пособия, при этом для части испрашиваемых товаров указано на их содержание относительно специфики оптики и фотоники, а в отношении другой части такое указание отсутствует. Коллегия полагает, что слово «OPTICA» являющееся транслитерацией российского слова «ОПТИКА» в свою очередь представляющего собой название науки, способно ориентировать потребителя в отношении содержания и свойств публикаций как

печатных, так и электронных, как в виде периодических изданий, так и видеокурсов. Данные ассоциации являются прямыми, не требуют какого-либо домысливания или рассуждений.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «Association services, namely, promoting public awareness of the fields of optics and photonics by means of public and industry advocacy; promoting the goods and services of others by placing advertisements and promotional displays on an electronic website accessed through computer networks; promoting the goods and services of others by placing advertisements in periodically published journals and other publications; association services, namely, promoting the commercial and business interests of professionals and those concerned with the fields of optics and photonics; association services, namely, organizing chapters and sections of a membership organization to promote the commercial and business interests of professionals and those interested in the fields of optics and photonics (Услуги Ассоциации, а именно: повышение осведомленности общественности об областях оптики и фотоники посредством общественной и отраслевой защиты; продвижение товаров и услуг других путем размещения рекламы и рекламных материалов на электронном веб-сайте, доступ к которому осуществляется через компьютерные сети; продвижение товаров и услуг других путем размещения рекламы в периодически издаваемых журналах и других изданиях; услуги ассоциации, а именно продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов и тех, кто связан с областями оптики и фотоники; услуги ассоциации, а именно организация отделений и секций членской организации для продвижения коммерческих и деловых интересов профессионалов и тех, кто интересуется областями оптики и фотоники)» представляют собой услуги ассоциации в области оптики и фотоники, а также услуги продвижения товаров, то есть для перечисленных услуг слово «OPTICA» способно служить указанием на назначение услуг, а также сферу деятельности ассоциации.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «Educational services, namely, conducting programs in the fields of optics and photonics; educational services, namely, conducting lectures, conducting seminars, conducting workshops, conducting in-person

educational forums, providing non-downloadable webinars, organizing educational exhibitions, and arranging and conducting educational conferences, all in the fields of optics and photonics; publishing of journals, periodicals, books, teaching guides, industry reports, market reports, and conference papers; online electronic publishing of journals, periodicals, books, and conference papers in the fields of optics and photonics; providing online and non-downloadable publications in the nature of journals, periodicals, books, teaching guides, conference papers, industry reports, and market reports in the fields of optics and photonics; providing recognition by the way of awards and honors to demonstrate excellence in the fields of optics and photonics; providing educational images related to optics and photonics, via an online computer database (Образовательные услуги, а именно проведение программ в области оптики и фотоники; образовательные услуги, а именно проведение лекций, проведение семинаров, проведение мастер-классов, проведение очных образовательных форумов, предоставление незагружаемых вебинаров, организация образовательных выставок, а также организация и проведение образовательных конференций, все в области оптики и фотоники; публикация журналов, периодических изданий, книг, учебных пособий, отраслевых отчетов, отчетов о состоянии рынка и материалов конференций; электронная онлайн-публикация журналов, периодических изданий, книг и материалов конференций в области оптики и фотоники; предоставление онлайновых и незагружаемых публикаций в виде журналов, периодических изданий, книг, учебных пособий, материалов конференций, отраслевых отчетов и рыночных отчетов в области оптики и фотоники; обеспечение признания в виде наград и почестей за выдающиеся достижения в области оптики и фотоники; предоставление образовательных изображений, связанных с оптикой и фотоникой, через онлайновую компьютерную базу данных), являющиеся образовательными услугами имеют уточняющие формулировки относительно области их применения в сфере оптики и фотоники, поэтому не возникает сомнений, что слово «OPTICA» в отношении таких услуг является указанием на назначение и свойства образовательных и издательских услуг.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «Providing scientific and research information in the fields of optics and photonics for use by authors and researchers via an online searchable database; online information services, namely, providing online scientific and research information in the fields of optics and photonics; providing scientific and research information in the nature of images in the fields of optics and photonics via an online searchable database (Предоставление научной и исследовательской информации в области оптики и фотоники для использования авторами и исследователями через онлайн-базу данных с возможностью поиска; онлайн-информационные услуги, а именно предоставление онлайн-научной и исследовательской информации в области оптики и фотоники; предоставление научной и исследовательской информации в области изображений в области оптики и фотоники через онлайн-базу данных с возможностью поиска)» также напрямую уточнены областью оптики. Следовательно, словесный элемент «OPTICA» в отношении таких услуг является указанием на назначение услуг по предоставлению доступа к базам данных и по наполнению таких баз.

Что касается словесных элементов «ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE», то в переводе с английского языка на русский данная фраза имеет значение «РАЗВИТИЕ ОПТИКИ И ФОТОНИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ» (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/translate/>, где ADVANCING – развитие, OPTICS AND PHOTONICS – оптика и фотоника, WORLDWIDE- всемирный).

Принимая во внимание, что испрашиваемый перечень товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ содержит уточненные позиции относительно загружаемых и незагружаемых печатных материалов в области оптики и фотоники, а также услуги в области продвижения ассоциации оптики и фотоники, образовательные услуги в области оптики и фотоники, то в отношении всех испрашиваемых услуг указанные фраза «ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» (РАЗВИТИЕ ОПТИКИ И ФОТОНИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ) является описательной, так как ориентирует потребителей относительно назначения товаров и услуг – все они распространяются в целях популяризации оптики и фотоники по всему миру.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о том, что словесные элементы «OPTICA», «ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» не обладают различительной способностью, не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поэтому признаются неохраняемыми элементами товарного знака, являются правомерными.

При этом, учитывая, что словесный элемент «OPTICA» выполнен оригинальным шрифтом, а слова «ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» выполнены в композиционном сочетании строго по размерам слова первой строки, Роспатентом верно принято решение о возможности предоставления

охраны графическому решению «Advancing Optics and Photonics Worldwide» знака по международной регистрации №1560520, так как оно является оригинальным.

Следует иметь в виду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Нормативными документами не устанавливается перечень доказательств приобретения обозначением различительной способности – объем и полнота таких сведений и материалов определяется заявителем и представляется по его собственному усмотрению.

С учетом положений пункта 35 Правил, а также существующей правоприменительной практики представленные в доказательство приобретенной различительной способности материалы оцениваются с точки зрения подтверждения использования обозначения в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором они поименованы в заявке, длительности, интенсивности использования такого обозначения, характера использования обозначения (в

заявленном исполнении, либо с изменениями), степени информированности потребителей о заявлении обозначении как средстве индивидуализации товаров и услуг заявителя, а также с точки зрения возможности признания того, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров/услуг определенного лица – заявителя.

Коллегия исследовала материалы (1-4), представленные заявителем в доказательство приобретенной различительной способности слов «OPTICA ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE», и установила следующее.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем никоим образом не конкретизирован перечень товаров и/или услуг, в отношении которых он полагает доказанным интенсивное и длительное использование заявителем слов «OPTICA ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE», в связи с чем вопрос соотнесения фактических данных с перечнем товаров и услуг, указанных в заявке, представляется подлежащим самостоятельному исследованию.

В материалы дела представлена Декларация от Генерального директора общества Optical Society of America, Inc. (OSA), в которой содержатся следующие сведения. OPTICA — это международное научное сообщество, которое объединяет ученых, инженеров, преподавателей, студентов и лидеров бизнеса, работающих в области оптики и фотоники. Задача общества - способствовать развитию научных исследований, практическому использованию их результатов и распространению знаний по всему миру. Цели общества являются научными, техническими и образовательными.

Общество было создано в 1916 году под названием «Optical Society of America, Inc.» Перли Г. Наттлингом и 30 учеными-оптиками и инженерами в Рочестере, штат Нью-Йорк, США. Вскоре был опубликован первый журнал с результатами исследований, и учреждены ежегодные собрания. Первое местное подразделение было организовано в Рочестере, штат Нью-Йорк, в 1916 г. Журнал «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» был впервые опубликован в 1917 г.

Товарные знаки «OPTICA» располагаются на обложках научных журналов, публикуемых Обществом. Не менее 25 статей были опубликованы с 1930 по 1983 российскими авторами в «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA».

В России первый журнал общества «OPTICA» был опубликован в июле 2014 года. Журнал OPTICA доступен только через интернет и не выпускается в бумажном формате. В России журнал «OPTICA» публикуется регулярно на протяжении последних 8 лет. Количество членов общества «OPTICA» в России составляет 278 человек. Россия попадает в двадцатку стран, предоставляющих статьи в журнал «OPTICA». Россия попадает в 25 стран, которые больше всего загружают статьи журнала «OPTICA».

Долгое присутствие и популярность журнала «OPTICA» в России подтверждается информацией с российских сайтов Российской Государственной Библиотеки (<https://www.rsl.ru>) и Санкт-Петербургского Физико-Технического факультета Университета ИТМО (<https://physics.itmo.ru>), которые обеспечивают доступ к базе данных (архивы) журналов, опубликованных обществом «OPTICA».

Коллегия проанализировала представленные сведения и приходит к выводу о том, что слово «OPTICA» на территории Российской Федерации используется заявителем только в качестве названия электронного издания по вопросам оптики, при этом доступ к базе архивных номеров и всех публикаций журнала имеется только в двух учреждениях на территории России – это Российская государственная библиотека и Санкт-Петербургский Физико-Технический факультет Университета ИТМО.

Использование слов «ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» отдельно или совместно со словом «OPTICA» не проиллюстрировано материалами возражения.

Несмотря на то, что в декларации много внимания уделено тому, что существует научное сообщество с названием «OPTICA», другие пункты Декларации свидетельствуют о том, что названием ассоциации является не слово «OPTICA», а фирменное наименование заявителя Optical Society of America, Inc.

Сведения о количестве членов общества Optical Society of America, Inc. и количестве публикаций российских авторов в номерах журнала «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» в период с 1930 по 1983 является нерелевантными в отношении задачи о приобретенной различительной способности



обозначением «Advancing Optics and Photonics Worldwide» в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В отношении количества публикаций российских авторов в издании «OPTICA», то в Декларации указано на 70 статей от российских авторов, в связи с чем Россия попадает в двадцатку стран, предоставляющих статьи в журнал «OPTICA». В отношении объемов скачивания и загрузки материалов издания, в Декларации отмечается о том, что таким объемам Россия занимает 25 место среди остальных стран.

Указанные сведения не позволяют установить приобретение словами «OPTICA», «ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» в целом индивидуализирующей функции в качестве средства индивидуализации заявителя. Количество публикаций и объем скачивания материалов может быть сопряжен с восприятием слова «OPTICA» как названием сферы науки, которой они интересуются, а не со средством индивидуализации конкретного лица.

Сведения о рекламе или каком-либо ином продвижении журнала «OPTICA» на территории России отсутствуют в представленных материалах.

Оказание фактических образовательных, издательских услуг, услуг ассоциации на территории Российской Федерации под обозначением «OPTICA ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» не продемонстрировано материалами возражения.

В связи с указанным длительность и интенсивность использования спорного обозначения, которые бы привели к восприятию его потребителями как обозначения, предназначенного для индивидуализации определённых товаров/услуг заявителя, установлена быть не может.

Учитывая изложенное выше, словам «OPTICA ADVANCING OPTICS AND PHOTONICS WORLDWIDE» в составе знака по международной регистрации №1560520 не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации, ввиду несоответствия требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, а также пункта 1.1 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2021.