

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 «ОПТИСА», 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 «ОПТИСА» является изобретенным, а, следовательно, фантазийным по отношению ко всем заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, слово ОПТИСА 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 «ОПТИСА» 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 «ОПТИСА»

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 «ОПТИКА» маркируется выпускаемый с 2014 года Обществом журнал. В России журнал «ОПТИКА» 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 «ОПТИКА», 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 юрисконсультom, 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 охраноспособности 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 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 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.

OPTICA

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 «ОРТИСА», написанное буквами латинского алфавита, иначе, нежели транслитерацию хорошо знакомого и известного ему русского 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 «ОРТИСА» именно российскими потребителями.

Установив значение словесного элемента «ОРТИСА», 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 «ОРТИСА» являющееся транслитерацией русского 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 видео-курсов. 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 «ОРТИСА» 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 онлайн-публикаций 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 онлайн-компьютерную базу данных)», являющиеся образовательными услугами имеют уточняющие формулировки относительно области их применения в сфере оптики и фотоники, поэтому не возникает сомнений, что слово «ОПТИСА» 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

OPTICA

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

Долгое присутствие и популярность журнала «ОПТИСА» 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 «ОПТИСА».

Коллегия проанализировала представленные сведения и приходит к выводу о том, что слово «ОПТИСА» 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 «ОПТИСА» не проиллюстрировано материалами возражения.

Несмотря на то, что в декларации много внимания уделено тому, что существует научное сообщество с названием «ОПТИСА», другие пункты Декларации свидетельствуют о том, что названием ассоциации является не слово «ОПТИСА», 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

OPTICA

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.