

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2020, поданное Alcon Inc / Алкон Инк., Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1463985, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1463985 знака «**PRECISION7**» с конвенционным приоритетом от 25.01.2019 произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*contact lenses*» / «*контактные линзы*».

Решение Роспатента от 02.07.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1463985 принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что указанный знак состоит из двух неохранных элементов, а именно: элемента «PRECISION» (в переводе с англ. «точность», «чёткость» (<https://www.multitrans.com/>, <https://translate.yandex.ru/>), который является указанием на свойства и/или качества заявленных товаров (контактные линзы); элемента «7», являющегося простой цифрой, не обладающей различительной способностью.

В Роспатент поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента. Возражение содержит следующие доводы:

- компания заявителя была основана в 1945 году, сейчас это международная

офтальмологическая компания, деятельность которой направлена на улучшение качества жизни людей с нарушением зрения; заявитель ведет деятельность в области разработки и производства медицинских изделий для лечения различных нарушений зрения и глазных заболеваний: глаукома, катаракта, патология сетчатки, аномалии рефракции и другие;

- в 2019 году заявитель запустил серию ежедневных контактных линз под брендом «PRECISION1»;

- линзы «PRECISION1» изготавливаются из силиконового гидрогелевого материала с содержанием воды 51 %, что позволяет обеспечивать хорошую воздухопроницаемость линзы в центре при достаточном увлажнении роговицы глаза (подробная информация о продукте размещена на официальном сайте <https://precision.myalcon.com>);

- линзы «PRECISION7» пока не поступили в обращение, но они будут вариантом линз «PRECISION1»;

- заявленное обозначение произносится и воспринимается как «PRECISION SEVEN» (ПРЕСИЖН СЕВЕН), что, с учетом фразеологической сочетаемости английских слов, может быть переведено как «чёткость/точность семь» или «чёткость/точность семёрки»;

- указанное значение («чёткость/точность семь» или «чёткость/точность семёрки») для заявленных товаров является оригинальным и не может указывать на свойства и назначение товара;

- заявленное обозначение входит в серию обозначений заявителя «PRECISION1» (международная регистрация № 1434964), «PRECISION30» (международная регистрация № 1434896), «PRECISION14» (международная регистрация № 1434923), «PRECISION7» (международная регистрация № 1434934), «PRECISION1» (международная регистрация № 14630071), «PRECISION7» (международная регистрация № 1463985), «PRECISION30» (международная регистрация № 1483416), «^{PRECISION}1» (международная регистрация № 1492405);

- заявитель с 2019 г активно использует обозначение «PRECISION1» в отношении контактных линз;

- слово «PRECISION» имеет несколько значений, прежде всего, переводится как существительное «точность», а не прилагательным, то есть само по себе это слово не является описанием или характеристикой, в отличие, например, от слова «precise», являющегося прилагательным (чёткий, точный);

- в соответствии с толковыми словарями английского языка, например, Оксфордским словарем или «Лексико», слово «precision» описывается как «the quality, condition or fact of being exact or accurate» то есть «качество, состояние или факт, являющееся точным или правильным» (<https://www.lexico.com/definition/precision>, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/precision?q=precision>);

- слово «PRECISION» (точность, четкость, ясность) не может считаться указывающим на что-либо или описывающим по отношению к товарам «контактные линзы» (в отличие от, например, словосочетаний «ТОЧНОСТЬ ПРИБОРА», «ЧЁТКОСТЬ АППАРАТУРЫ», «ЧЁТКОСТЬ ГРАФИКА»), поскольку контактные линзы характеризуются такими основными параметрами как: оптическая сила/диоптрия, радиус кривизны, диаметр, тип, дизайн, материал, толщина в центре, кислородопроницаемость, влагосодержание, режим ношения, режим замены;

- заявитель не возражает против указания цифры «7» в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1463985.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии уведомления МБ ВОИС, предварительного и окончательного решения в отношении международной регистрации № 1463985;

- публикации в сети Интернет о продукте «PRECISION1» (http://www.optica4all.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3379:alcon-precision1&catid=440:2009-05-27-17-58-14&Itemid=482, <https://lensgo.ru/catalog/lenses/10228/>);

- распечатки словарных статей (<https://www.lexico.com/definition/precision>, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/precision?q=precision> – без перевода на русский язык).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.01.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1463985 правовая база для оценки охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи 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, заявленные 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса, 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.

Знак «**PRECISION7**» по международной регистрации № 1463985, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации, представляет собой обозначение, состоящее из словесного элемента и цифры «7»,

выполненных стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров 09 класса МКТУ – «контактные линзы».

В результате анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства коллегия установила следующее.

Словесный элемент «PRECISION» в переводе с английского языка на русский имеет следующие значения: 1. сущ. точность; чёткость, аккуратность; правильность; определённости, отчётливость; ясность; меткость; тех. точность (приборов); 2. прил. точный; меткий; прицельный (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/PRECISION>).

Поскольку предоставление правовой охраны обозначению «PRECISION7» испрашивается для товара «контактные линзы», которые относятся к категории «оптические приборы», слово «PRECISION» для данного оптического прибора может восприниматься как его характеристика, описывающая свойства этого прибора. Например, как указывает заявитель в своем возражении и с чем он мог бы согласиться, точность прибора, в данном случае, оптического. Понятие «точные линзы» (где точные – характеристика линз) существует и достаточно распространено в сфере таких товаров как линзы для очков и контактные линзы. Следовательно, слово «PRECISION» для заявленных товаров является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается цифры «7», входящей в состав знака, то указанный элемент также является неохраняемым, как не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

При этом следует отметить, что входящие в состав обозначения «PRECISION7» элементы не образуют композицию, обладающую различительной способностью, поскольку слово «PRECISION» и цифра «7» не связаны между собой по смыслу, что не приводит к качественно иному восприятию знака в целом по сравнению с восприятием его отдельных элементов.

Также коллегией установлено, что в возражении не представлено документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением или словесным

элементом «PRECISION» различительной способности на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в международной регистрации № 1463985.

Таким образом, вывод о том, что знак по международной № 1463985 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2020.