

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2020, поданное Alcon Inc/Алкон Инк., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1463007, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1463007 знака **PRECISION1** 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 №1463007 принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что указанный знак состоит из двух неохраняемых элементов. Первый элемент - «PRECISION» - с англ. «точность», «чёткость» (<https://www.multitran.com/>, <https://translate.yandex.ru/>), что является указанием на свойства и/или качества заявленных товаров (контактные линзы). Вторым элементом является простая цифра «1», также не обладающая различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента. Возражение содержит следующие доводы:

- компания Alcon (далее - Алкон) была основана в 1945г. Сейчас это международная офтальмологическая компания, деятельность которой направлена на улучшение качества жизни людей с нарушением зрения. Алкон 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 г компания запустила серию ежедневных контактных линз под брендом PRECISION1;

- линзы PRECISION 1 разработаны на базе технологии предыдущей версии линз PRECISION UV компании Ciba Vision (в 2016г Ciba Vision объединилась в компанию Alcon). PRECISION 1 изготавливаются из Verofilcon A, силиконового гидрогелевого материала с содержанием воды 51%. Благодаря технологии PRECISION 1 содержание воды в линзе изменяется постепенно от 51% внутри линзы до более 80% на поверхности линзы, что позволяет обеспечивать хорошую воздухопроницаемость линзы в центре при достаточном увлажнении роговицы глаза. Кроме того, Alcon добавил в линзы защитную функцию против ультрафиолетовых лучей, которая недоступна ни с одних из других ежедневных одноразовых линз Alcon. PRECISION1 устраняют три основные причины, из-за которых случаются отказы от ношения контактных линз, - плохое зрение, низкий комфорт и проблемы с обращением с линзами. Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте <https://precision.myalcon.com>;

- заявленное обозначение произносится и воспринимается как «Precision one» (ПРЕСИЖН УАН). С учетом фразеологической сочетаемости английских

слов заявленное обозначение может быть переведено как «четкость/точность один» или «четкость/точность одного». Данное значение для заявленных товаров является оригинальным и не может указывать на свойства и назначение товара. Очевидно, вывод экспертизы о наличии описательности у заявленного обозначения, основан на семантическом анализе отдельно взятого элемента «PRECISION», без учета лингвистических особенностей и обозначения в целом, а также характера заявленных товаров 9 класса МКТУ. Можно предположить, что мнение экспертизы основано на переводе элемента «PRECISION», сделанном при помощи интерактивных словарей из сети Интернет, дающим перевод данного слова как: точность, четкость, аккуратность, внимательность;

- словесный элемент «PRECISION» (ЧЕТКОСТЬ) является существительным, а не прилагательным, т.е. само по себе это слово не является описанием или характеристикой, в отличие, например, от слова «precise» - прилагательное - четкий, точный. Слово «PRECISION» (точность, четкость, ясность) само по себе не может считаться указывающим на что-либо или описывающим. Иначе говоря, существительное «PRECISION» при использовании самостоятельно не является формой общепринятого указания на характеристику товара, так как для этого необходимы дополнительная информация и пояснения. При этом можно согласиться с наличием описательности у словосочетаний, состоящих их элемента «PRECISION» с определяемым словом, например, ТОЧНОСТЬ ПРИБОРА, ЧЕТКОСТЬ АППАРАТУРЫ, ЧЕТКОСТЬ ГРАФИКА и т.д. Таким образом, слово «PRECISION» как таковое, даже вне привязки к заявленному обозначению, не может указывать или характеризовать заявленные товары;

- анализируемое обозначение «PRECISION1» (PRECISION ONE - четкость/точность один или четкость/точность одного) в отношении заявленных товаров не может характеризовать их свойства, потому что свойствами контактных линз являются совершенно другие характеристики, а

именно: - Оптическая сила/Диоптрия - Радиус кривизны - Диаметр - Тип - Дизайн - Материал - Толщина в центре - Кислородопроницаемость - Влагосодержание - Режим ношения - Режим замены;

- ни один из перечисленных параметров никак не связан с четкостью или точностью. Следовательно, заявленное обозначение не является описательным для заявленных товаров;

- заявитель сообщает, что не возражает против указания элемента "1" в качестве неохраняемого.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1463007.

К возражению приложены распечатка русскоязычных статей о продукте Precision1 и копии словарных статей.

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 №1463007 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 1.1. 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 настоящих 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 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 по международной регистрации №1463007, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации, представляет собой обозначение **PRECISION1**, состоящее из словесного элемента и цифры 1, 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, четкость,

аккуратность, отчетливость. 2. прил. точный, прецизионный (см. Интернет. Словари).

Поскольку предоставление правовой охраны обозначению «PRECISION1» испрашивается для товара контактные линзы, которые относятся к оптическим приборам, 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. Следовательно, слово «Precision» для заявленных товаров является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

При этом следует отметить, что входящие в состав обозначения «PRECISION1» элементы не образуют композицию, обладающую различительной способностью, поскольку слово «Precision» и цифра «1» 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 №1463007, за исключением распечаток из сети Интернет со сведениями о начале продаж товара заявителя.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак по международной №1463007 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.