

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 08.02.2023 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 № 2021786336, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» по заявке № 2021786336, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 19.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021786336. 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 «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» (где «Оптика» – раздел физики, изучающий явления и свойства света (см. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина.- М: Русский язык, 1998. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24633/%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90); «СПЕКТРОСКОПИЯ» – раздел физики,

посвященный изучению спектров электромагнитного излучения (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/278802>)) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары, а именно указывает на их назначение.

Кроме того, поскольку заявителем не были представлены сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке, то у экспертизы нет мотивов для снятия оснований для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.10.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и не характеризует заявленные товары, указывая на их назначение, так как оно характеризует тематическую направленность продукции, которая ни в одном нормативном документе не рассматривается как качественная товарная характеристика и, в частности, не упоминается в пункте 1 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» не является наименованием товара (как например слова: журнал; публикация; книга; электронная книга/журнал; буклет), не указывает на качество или свойство (как слова: глянцевого издание; в твердом переплете; на русском языке), не характеризует материал, вес, объем, цену и иные потребительские свойства;

- Роспатент предоставлял правовую охрану подобного рода обозначениям, выражающим тематическую направленность заявленных товаров или являющихся терминами или описательными элементами для других групп товаров или услуг, без дискламации словесных элементов, в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ (приведены примеры регистраций);

- до даты принятия оспариваемого решения на имя заявителям был

зарегистрирован товарный знак «OPTICS AND SPECTROSCOPY» по свидетельству № 896249, что должно было быть принято во внимание при вынесении оспариваемого решения;

- кроме того, на имя заявителя зарегистрированы и иные товарные знаки, предназначенные для индивидуализации научных журналов: «TECHNICAL PHYSICS», «ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ», «PHYSICS OF THE SOLID STATE», «TECHNICAL PHYSICS LETTERS», «ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ», «SEMICONDUCTERS», «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»;

- заявитель является одним из крупнейших научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии;

- до окончания 2013 года заявитель являлся учреждением Российской академии наук и входил в состав отделения физических наук;

- заявленное обозначение является названием журнала, в котором публикуются статьи из различных областей современной оптики и спектроскопии;

- журнал «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» издается с 1956 года, зарегистрирован в качестве средства массовой информации в 2017 году;

- учредителями журнала являются заявитель и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук»;

- учредителями журнала было подписано соглашение, согласно которому наименование журнала представляет собой интеллектуальную собственность заявителя, при этом Российской академией наук выражено согласие на регистрацию наименования журнала на имя заявителя;

- на сайте <https://journals.ioffe.ru/journals/5> представлены статистические данные, относящиеся к публикационной активности, рейтингу, числу цитирований журнала заявителя;

- в «Научной электронной библиотеке» найдено 62020 публикаций, цитирующих статьи, опубликованные в журнале «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ»;

- журнал «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» входит в реферативные базы данных систем цитирования, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;

- заявитель представляет копии обложек журнала, начиная с 1956 года, архивные данные электронной библиотечной системы издательства «Наука», сведения о публикациях журнала, о его распространении, о рейтинге журнала, упоминания на сторонних ресурсах научных учреждений;

- заявленное обозначение в результате многолетнего использования стало узнаваемым и ассоциируется у потребителей непосредственно с заявителем, в связи с чем приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя;

- заявитель сокращает перечень товаров до товаров, соответствующих перечню, указанному в свидетельстве на товарный знак «OPTICS AND SPECTROSCOPY», в отношении которого был признан факт приобретения различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2022 и зарегистрировать обозначение «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые», товаров 16 класса МКТУ «издания периодические; издания печатные».

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя.
2. Распечатка сведений о заявке № 2021786336.
3. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021786336.
4. Словарное значение слов «ОПТИКА» и «СПЕКТРОСКОПИЯ».
5. Распечатки сведений о зарегистрированных товарных знаках.
6. Копия решения Роспатента по заявке № 2004712703.
7. Распечатка сведений о товарном знаке «OPTICS AND

SPECTROSCOPY».

8. Копия решения Роспатента по заявке № 2020770221.
9. Сведения о товарных знаках заявителя.
10. Карточка журнала на сайте «Российской государственной библиотеки».
11. Статья о журнале в Большой советской энциклопедии.
12. Распечатки о русской и английской версиях журнала.
13. Сведения из реестра средств массовой информации.
14. Соглашение учредителей журнала, дополнительное соглашение к нему об интеллектуальных правах.
15. Сведения о регистрации журнала международном центре ISSN.
16. Статистические сведения за период 2013 — 2018 гг.
17. Сведения о домене.
18. Распечатка с сайта «Научной электронной библиотеки».
19. Перечни изданий, входящих в международные реферативные базы данных.
20. Данные реферативной базы Scopus.
21. Сведения о распространении журнала за период 2020 — 2022 гг.
22. Копии обложек журналов за период 1956 — 2021 гг.
23. Сведения о публикациях журнала, архивная карточка журнала на сайте электронной библиотечной системы издательства «Наука».
24. Сведения о количестве цитирований журнала, маркированного заявленным обозначением, за 2020 год.
25. Сведения о количестве упоминаний наименования журнала, маркированного заявленным обозначением.
26. Копия письма ФГБУН БАН.
27. Статистические данные, касающиеся просмотров статей журнала.

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

С учетом даты (22.12.2021) 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются, в частности, в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

По заявке № 2021786336 испрашивается регистрация словесного обозначения «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанного в возражении.

В результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что словесные элементы «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» («ОПТИКА» – раздел физики, изучающий явления и свойства света (см. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. М: Русский язык, 1998. <https://dic.academic.ru/>); «СПЕКТРОСКОПИЯ» – раздел физики, посвященный изучению спектров электромагнитного излучения (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000. <https://dic.academic.ru/>)) являются неохраноспособными для всех испрашиваемых товаров 09, 16 классов МКТУ, поскольку характеризуют товары, указывая на их назначение.

Довод заявителя о том, что указание на тематику печатного / электронного издания не является его характеристикой, представляется неубедительным, поскольку размещение такого обозначения на товарах испрашиваемого перечня не требует рассуждений или домысливаний от потребителя, а напротив, однозначно и очевидно сообщает потребителю о применении обозначения как описательной характеристики издания, ориентированного на конкретную область науки.

Таким образом, вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеризующего товары заявленного перечня является правомерным.

Вместе с тем положения пункта 1 статья 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате использования.

При оценке использования обозначения «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» по отношению к испрашиваемым товарам в период, предшествующий дате подачи заявки № 2021786336, коллегией приняты во внимание представленные с возражением доводы и доказательства.

В соответствии с карточкой журнала «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» на сайте Российской государственной библиотеки, журнал представляет собой периодическое издание, которое издается, начиная с 1956 года.

Согласно представленным копиям обложек издание журнала осуществлялось издательством «Наука», затем МАИК «Наука/Интерпериодика» и далее собственными силами заявителя.

Согласно договору учредителей журнала от 21.06.2017, издание «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» было зарегистрировано в качестве средства массовой информации 04.02.1993, затем 17.10.2017 с указанием в качестве учредителей заявителя и Российской академии наук.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору от 21.06.2017, учредители пришли к соглашению относительно регистрации товарного знака, соответствующего наименованию журнала, на имя заявителя. Российская академия наук не возражает против регистрации заявителем названия журнала в качестве товарного знака на свое имя.

Относительно известности периодического издания «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» следует отметить, что оно относится к научным изданиям, имеющим значительное число цитирований, входящим в базы цитирований РИНЦ, Scopus, Web of Science. Суммарное число цитирований статей журнала в РИНЦ составило 20062, за 2020 г. число цитирований – 2882, что является значительной величиной.

Таким образом, коллегия полагает доказанным приобретение обозначением «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» различительной способности в связи с его

длительным и широким использованием в отношении испрашиваемых товаров ранее даты подачи заявки № 2021786336. Коллегией также принято во внимание согласие Российской академии наук с регистрацией товарного знака «ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2023, отменить решение Роспатента от 19.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021786336.