

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.01.2020 возражение, поданное Оптикал Сэсаэти оф Америка, Инк., корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017748146, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS** » по заявке № 2017748146, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017748146 в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения включены не охраняемые элементы «IN

OPTICS AND PHOTONICS», признанные таковыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также заявленное обозначение не соответствует требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «**advance**» по свидетельству № 596245 (дата приоритета – 20.03.2015), зарегистрированным на имя Ягодкина Николая Александровича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- товарным знаком «**ADVANCE**» по свидетельству № 243884 (дата приоритета – 01.04.2002), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Максима электроникс», г. Красноярск, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- товарным знаком «**ADVANCE!**» по свидетельству № 249120 (дата приоритета – 21.12.2001), зарегистрированным на имя Релиджис Текнолоджи Сентер, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.03.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками;

- словесное обозначение «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS» в соответствии с правилами английской фонетики произносится как «эдвансиз ин оптике энд фотоникс», в то время как словесная часть противопоставленных товарных знаков «ADVANCE» в соответствии с правилами английской фонетики произносится как «эдванс» (ударение падает на второй слог, на звук «а»);

- несмотря на некоторое фонетическое созвучие первого слова заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, невозможно представить

себе потребителя, который бы перепутал длинное и трудновоспринимаемое на слух словосочетание заявителя «эдвансиз ин оптике энд фотоникс» с коротким словом «эдванс» и соотнес бы эти обозначения между собой;

- визуальное отличие заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием дополнительных четырех слов в заявленном обозначении, что существенно увеличивает его длину по сравнению с противопоставленными товарными знаками, состоящими из одного слова;

- заявленное обозначение является изобретенным, переводится на русский язык как «новинки оптики и фотоники» и является названием популярного американского научно-технического журнала, посвященного проблематике оптики и фотоники;

- заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием, закрепившимся за определенными видами товаров и услуг (научно-технический журнал в загружаемом (электронном) и печатном видах, услуги, связанные с изданием этого журнала), и оно известно потребителям именно в качестве названия журнала;

- семантика противопоставленных товарных знаков сводится к смысловому значению слова «ADVANCE»: движение вперед, повышение, успех, прогресс и пр.;

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ни по визуальному, ни по фонетическому, ни по смысловому критериям и не будут ассоциироваться у потребителей с одним и тем же хозяйствующим субъектом;

- необходимо учесть сферы деятельности компаний-владельцев сравниваемых обозначений, их присутствие и известность на российском рынке;

- заявитель – международное научное сообщество, которое объединяет ученых, инженеров, преподавателей, студентов и лидеров бизнеса, работающих в области оптики и фотоники; свою задачу заявитель видит в том, чтобы способствовать развитию научных исследований, практическому использованию их результатов и распространению знаний по всему миру; цели заявителя – научные, технические образовательные;

- в 2012 г. численный состав организации заявителя превысил 17000 человек из более чем 100 стран мира; приблизительно 52 % членов общества-заявителя и около 70 % авторов статей, публикуемых в журналах, издаваемых заявителем, проживают вне США; более двухсот компаний являются корпоративными членами заявителя;

- на сайте заявителя <https://www.osa.org/en-us> можно найти подробную информацию о деятельности заявителя, об издаваемых заявителем научных журналах, об авторах, сотрудниках и членах заявителя (среди которых есть российские ученые);

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в различных странах мира, в частности: в США, в Испании, в Италии, в Китае, в Японии, что косвенно подтверждает широкое распространение продукции, маркированной заявленным обозначением, по всему миру, что, в свою очередь, существенно повышает шансы потребителей на возможность знакомства с журналом под названием «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS»;

- знание потребителями названия журнала, издаваемого заявителем, подтверждает приобретенную различительную способность заявленного обозначения и существенно увеличивает шансы на то, что потребители не смешают в хозяйственном обороте заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 596245 используется на сайте <https://advance-club.ru> Центра образовательных технологий Николая Ягодкина: курсы развития памяти, интеллекта и иностранных языков;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 243884 используется на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Максима электроникс» – ведущего производителя электроники в Сибирском Федеральном Округе (компания работает на рынке с 1997 года), расположенному по сетевому адресу: <http://www.maxima-el.ru>; предприятие занимается производством различной электроники, от несложных изделий для освещения (светодиодные светильники, прожекторы, фитолампы) до более сложной силовой электроники и автоматики;

всевозможных импульсных источников питания, блоков бесперебойного энергоснабжения, преобразователей, солнечных контроллеров (MPPT) и другие изделия, в том числе для радиосвязи;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 249120 принадлежит Центру религиозной технологии (ЦРТ) (Religious Technology Center) - американской некоммерческой корпорации, основанной в 1982 году Церковью Саентологии для контроля и надзора за использованием всех торговых знаков, символов и текстов Саентологии и Дианетики;

- разные области деятельности заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков свидетельствуют об отсутствии конкурентных отношений между компаниями и, следовательно, отсутствии возможности смешения сравниваемых обозначений на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.03.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех указанных в заявке № 2017748146 товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) сведения он-лайн словарей;
- (2) распечатка статьи «Оптическое общество»;
- (3) распечатки с сайтов <https://www.osa.org/en-us>, <https://www.osapublishing.org>;
- (4) сведения о заявках и подписках на журнал «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS» из России;
- (5) сведения о товарных знаках «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS» в США, в Испании, в Италии, в Японии, в Китае;
- (6) распечатки с сайтов <https://advance-club.ru>, <http://www.maxima-el.ru>, Russian.rtc.org/contacts.html.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем представлены дополнительные материалы:

- (7) сведения сайта <https://proxy.osapublishing.org>.

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

С учетом даты подачи (16.11.2017) заявки № 2017748146 на регистрацию товарного знака 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 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 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 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, в частности: общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « **ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS** » по заявке № 2017748146 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, все словесные элементы заявленного обозначения «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS» являются лексическими единицами английского языка.

Слово «ADVANCES» является формой множественного числа от существительного «ADVANCE», означающего движение вперед, продвижение, успех, прогресс, достижение, рост, повышение, сближение (с кем-либо), аванс, ссуда, брифинг, устроенный перед основным мероприятием (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/advance>).

Слово «OPTICS» означает оптика (раздел физики), либо во множественном числе – приборы, оптические устройства (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/optics>).

Слово «PHOTONICS» переводится как «фотоника, стекловолоконная оптика» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/photronics>).

Слова «IN» и «AND» широко известны российским потребителям, переводятся на русский язык в качестве предлога «в» и союза «и», соответственно.

Заявленное словосочетание в целом может быть переведено на русский язык как «Достижения в области оптики и фотоники» (см. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/ADVANCES+IN+OPTICS+AND+PHOTONICS>).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

По отношению к товарам 09 класса МКТУ – *«загружаемые электронные научные газеты и журналы, относящиеся к отраслям оптики и фотоники»*, товарам 16 класса МКТУ – *«периодические печатные научные газеты и журналы, относящиеся к отраслям оптики и фотоники»* и услугам *«незагружаемые электронные научные публикации в виде газет и журналов, относящиеся к*

отраслям оптики и фотоники» слова «IN OPTICS AND PHOTONICS» (в области оптики и фотоники) воспринимается исключительно в качестве характеристики названных товаров и услуг, указывая на сферу науки, которой посвящены публикации, что является основанием для вывода о несоответствии данного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель отмечает, что знание потребителями названия журнала, издаваемого заявителем, подтверждает приобретенную различительную способность заявленного обозначения, однако, журнал заявителя издается в США. Коллегия отмечает, что данных о представлении издания в ряд научных учреждений России не достаточно для вывода об интенсивности использования обозначения заявителем на территории России, а также о широкой информированности потребителей о заявленном обозначении.

Таким образом, оснований для применения пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Вывод о несоответствии обозначения по заявке № 2017748146 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии товарных

знаков «», «», «» по свидетельствам №№ 596245, 243884, 249120.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 596245 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ADVANCE», выполненного строчными буквами латинского алфавита таким образом, что буква «V» указанного словесного элемента представлена в виде изобразительного элемента, напоминающего символ «галочка». Правовая охрана данного товарного знака, выполненного в черном, красном и белом цветовом сочетании, действует в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «*ADVANCE*» по свидетельству № 243884 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита курсивом. Товарный знак по свидетельству № 243884 зарегистрирован в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**ADVANCE!**» по свидетельству № 249120 представляет собой словесный элемент «ADVANCE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, после которого проставлен восклицательный знак. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №№ 596245, 243884, 249120 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат словесный элемент «ADVANCE».

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ADVANCES», фонетически сходный основному элементу «ADVANCE» противопоставленных товарных знаков. Таким образом, по фонетическому признаку сходства словесных обозначений имеет место полное фонетическое вхождение товарных знаков по свидетельствам №№ 596245, 243884, 249120 в заявленное обозначение, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Наличие элементов «IN OPTICS AND PHOTONICS», хотя и удлиняет звукоряд заявленного обозначения, не обеспечивает заявленному обозначению качественно иной уровень восприятия в сравнении с противопоставленными товарными знаками.

Так, с точки зрения семантики, словосочетание «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS» в значении «Достижения в области оптики и фотоники» не имеет качественно иного смыслового значения по сравнению со значением слова

«ADVANCE» (достижение, прогресс), поскольку часть «IN OPTICS AND PHOTONICS» выступает в качестве характеристики товаров и услуг заявленного перечня.

Наличие у слова «ADVANCE» нескольких синонимичных значений не означает различие заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей. С точки зрения среднего российского потребителя, вероятность смыслового ассоциирования сравниваемых обозначений является высокой.

Что касается графического критерия, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение, равно как и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 243884 и 249120 не имеют каких-либо графических особенностей, следовательно, графический критерий при сравнении этих обозначений не имеет решающего значения. Используемая в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 596245 графика не привела к утрате словесного характера элемента «ADVANCE». При этом выполнение слова «ADVANCE» во всех случаях буквами латинского алфавита графически сближает сопоставляемые обозначения.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 596245, 243884, 249120.

В отношении однородности товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, для которых зарегистрированы указанные выше противопоставленные товарные знаки, коллегия установила следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«загружаемые электронные научные газеты и журналы, относящиеся к отраслям оптики и фотоники»* также как и товары *«электронные доски объявлений»*, указанные в свидетельстве № 243884, являются электронными публикациями, соотносятся по роду и назначению, а также кругу потребителей, следовательно, эти товары являются однородными.

Заявленные товары 16 класса МКТУ – *«периодические печатные научные газеты и журналы, относящиеся к отраслям оптики и фотоники»* соотносятся как

вид-род с товарами «печатная продукция, в том числе периодические издания», имеющимися в перечне регистрации № 249120, следовательно, высокая степень их однородности обусловлена наличием таких признаков как общий круг потребителей, совместная встречаемость при реализации (условия реализации), взаимозаменяемость.

Услуги «незагружаемые электронные научные публикации в виде газет и журналов, относящиеся к отраслям оптики и фотоники», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны по назначению и условиям оказания, в частности, таким услугам противопоставленной регистрации № 596245 как «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; макетирование публикаций, за исключением рекламных».

Однородность заявленных товаров/услуг, установленная наряду со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначения и товарных знаков до степени их смешения.

Для оценки вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков иных лиц, заявителем представлены доводы и материалы, анализ которых, тем не менее, не позволяет сделать вывод об отсутствии угрозы смешения сопоставляемых средств индивидуализации ввиду высокой степени однородности сопоставляемых товаров/услуг и высокой степени сходства сравниваемых обозначений.



Так, правовая охрана товарных знаков «**advance**» и «**ADVANCE!**» действует в отношении широких наименований товаров и услуг, связанных с публикацией и изданием журналов, при этом перечни регистраций №№ 249120 и 596245 не содержат ограничений сферы применения

противопоставленных товарных знаков. При рассмотрении возражений на решения Роспатента коллегия не устанавливает обстоятельства, связанные с использованием противопоставленных товарных знаков, руководствуется сведениями Госреестра.

Факт предоставления правовой охраны обозначению «ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS» в ряде стран не является основанием для его регистрации в России.

Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 596245, 243884, 249120, следовательно, оснований для отмены решения Роспатента от 15.03.2019 у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.03.2019.