

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 28.02.2014, поданное компанией Oerlikon Trading AG, Trübbach, Suisse (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1110744, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1110744 с конвенционным приоритетом от 22.07.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 07 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1110744 представляет собой сочетание двух латинских букв и цифры «S3p», выполненных стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 02.12.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1110744 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1110744 не обладает

различительной способностью, так как состоит из согласных букв и цифры, лишенных словесного характера и какого-либо графического решения.

В возражении от 28.02.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение «SЗр» представляет собой не отдельную цифру и буквы, а их комбинацию, обладающую качественно иным уровнем восприятия, отличным от восприятия входящих в нее элементов;

- потребитель не будет разбивать заявленное обозначение на части;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, поскольку ни один другой производитель товаров и услуг, однородных заявленным, не использует на рынке подобного сочетания букв и цифры для индивидуализации своей продукции;

- композиция «SЗр» имеет вполне определенное смысловое значение, поскольку указанным обозначением маркируются товары и услуги, созданные на основе запатентованной заявителем технологии «**Scalable pulsed power plasma**», первые буквы слов этого названия использованы в заявленном обозначении;

- обозначение «SЗр» способно индивидуализировать товары заявителя, его индивидуализирующая способность еще больше усиливается за счет того, что это обозначение обладает определенной семантикой;

- заявленное обозначение является удобопроизносимым и благозвучным с точки зрения русского языка (читается как «эс три пи»), является рекламопригодным и состоит из элементов, пространственное положение которых по отношению друг к другу не позволяет рассматривать данные элементы по отдельности;

- знак по международной регистрации №1110744 признан охраноспособным в странах ЕС;

- товары и услуги заявителя предназначены для узкого круга специалистов, работающих в сфере машиностроения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1110744.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.07.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1110744 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации, и воспринимается как товарный знак заявителя.

Знак по международной регистрации №1110744 представляет собой сочетание двух латинских букв и цифры «SЗр», выполненных стандартным шрифтом черного цвета.

Предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 06, 07 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание цифры «3» и двух согласных букв латинского алфавита «S», «p», которые не имеют словесного характера и выполнены стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного знака различительной способности.

По мнению заявителя, сочетание букв «S», «p» и цифры «3» заявленного обозначения образует комбинацию, обладающую качественно иным уровнем восприятия обозначения, отличным от восприятия входящих в нее отдельных элементов. При этом заявитель не поясняет, какие отличительные признаки обозначения обеспечивают качественно иной уровень восприятия знака потребителем при отсутствии в заявленном обозначении каких-либо оригинальных графических решений и запоминающихся элементов. Сведений о том, что обозначение «S3p» воспринимается как товарный знак заявителя и потребителям хорошо известен производитель товаров, маркированных этим обозначением, возражение не содержит.

Что касается того, что при создании обозначения «S3p» заявителем было использовано название технологии «**Scalable pulsed power plasma**», то указанное обстоятельство не подтверждает способность обозначения индивидуализировать товары и услуги заявителя. Довод возражения о том, что заявленное обозначение обладает вполне определенной семантикой, не подтвержден ссылками на общедоступные источники информации. Относительно мнения заявителя, связанного с тем, что заявленное обозначение легко запоминается (состоит из трех элементов), читается по-русски как «эс три пи» и является рекламопригодным, следует отметить, что обозначение «S3p» представляет собой набор согласных букв и цифру, не обладающих словесным характером. Следуя логике заявителя, и одна

буква «S» легко запоминается (состоит всего из одного элемента) и читается как «эс». Вместе с тем, именно в связи с отсутствием у обозначения словесного характера и характерного графического исполнения согласно положениям пункта 2.3.1 Правил обозначение признается не обладающим различительной способностью.

Факты регистрации заявленного обозначения в странах ЕС, как справедливо было указано экспертизой, не могут служить основанием для предоставления ему правовой охраны в Российской Федерации, поскольку при оценке охраноспособности обозначения применяются нормы, установленные национальным законодательством.

В связи с указанным знаку по международной регистрации №1110744 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не обладающему различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2013.