

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 18.01.2017, поданное по поручению компании ЭсЭмСи Корпорейшн, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732381, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014732381 подано 25.09.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ *предоставление экспертных заключений/рекомендаций по пневматическим и гидравлическим аппаратам и приборам и другим машинам, механизмам и машинному оборудованию посредством компьютерных сетей.*

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**SMC e-Learning**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.10.2016 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение включает в себя неохраноспособные элементы: сочетание простых букв «SMC», не имеющее характерного графического исполнения и словесного характера, и словесный

элемент «e-Learning», представляющий собой сокращение от английского выражения Electronic Learning – система электронного обучения, синоним таких терминов как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров (<https://translate.google.ru>, <https://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru/> и др.), относящийся к терминам в области деятельности заявителя, указывающий на назначение заявленных услуг, который широко используется различными лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным (см. <http://www.e-college.ru/elearning/>, <http://www.elearningpro.ru/> и др.).

Экспертиза также отметила, что ссылка заявителя на комбинированный товарный знак по свидетельству №359947, правообладателем которого является заявитель, в состав которого входит элемент «SMC», не может быть принята в пользу предоставления правовой охраны этим буквам, поскольку в нем элемент «SMC» имеет ярко выраженное графическое исполнение.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.01.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением элемента «e-Learning» из самостоятельной правовой охраны, однако элемент «SMC», который является частью фирменного наименования заявителя, может восприниматься потребителем как изобразительный ввиду особого подбора символов;
- элемент «SMC» в силу своей уникальности выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализирует товары, производимые заявителем;
- с точки зрения фонетики, как русского, так и английского языка, буквенное сочетание «SMC» обладает различительной способностью, легко произносится и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, совпадающий со звуковым образом буквосочетания «эс-эм-си», содержащим согласные и гласные звуки;

- правила фонетики и словообразования русского языка не могут распространяться на слова из других языков или изобретенные слова, к которым относится обозначение «SMC»;

- заявитель также ссылается на зарегистрированные товарные знаки, содержащие буквенные сочетания: «НР» по свидетельству №91146, «ТНК» по свидетельству №92934, «JVC» по свидетельству №94176, «BMW» по свидетельству №50884, «BP» по свидетельству №75567, «GM» по свидетельству №48392, «НВ» по свидетельству №31336, «LG» по свидетельству №194848, «GCN» по свидетельству №262086;

- элементу заявленного обозначения «SMC» уже была предоставлена правовая охрана в России (свидетельство №359947), при этом степень стилизации этого элемента крайне невелика, что не дает основания считать, что охрана предоставлена с учетом ярко выраженного графического исполнения;

- факт охраноспособности элемента SMC был признан в других странах, в которых заявитель имеет коммерческие интересы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

На заседании коллегии, которое состоялось 17.02.2017, заявитель дополнительно представил сведения о регистрациях заявленного обозначения в ЕС, Канаде, Малайзии, Мьянме, Корее и на Филиппинах.

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

С учетом даты (25.09.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**SMC e-Learning**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «e-Learning» представляет собой сокращение от Electronic Learnin, что в переводе с английского языка обозначает «система электронного обучения» - синоним таких терминов, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий. Кроме указанных значений этот элемент может обозначать самостоятельную работу с электронными материалами, получение консультаций, советов, оценок у удаленного (территориально) эксперта, возможность дистанционного взаимодействия и т.п.

(см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/473090>).

Заявитель выразил согласие с исключением этого элемента из самостоятельной правовой охраны товарного знака.

Что касается буквосочетания «SMC», то коллегия не может согласиться с доводами заявителя в пользу охраноспособности этого элемента.

Данное буквосочетание состоит из трех латинских согласных букв, выполненных стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит из только согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.


Слово – это одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения (см. БЭС, под ред. А.М. Прохорова, изд.2-е, научное изд. «Большая Российская энциклопедия», 1998, с.1111).

Мнение заявителя о том, что буквосочетание «SMC» легко произносится и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, совпадающий со звуковым образом буквосочетания «эс-эм-си», носит субъективный характер. Отсутствие гласных звуков не позволяет отнести данное буквосочетание к обозначениям, имеющим словесный характер.

Заявитель не представил документов, подтверждающих, что на дату подачи заявки (25.09.2014) заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ в результате его использования.

Что касается ссылки заявителя на практику экспертизы и регистрации товарных знаков, содержащих подобные буквосочетания, то коллегия обращает внимание на то, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации

рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом документов, подтверждающих приобретенную различительную способность этих обозначений в результате их использования, что предусмотрено пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о том, что заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака  по свидетельству №359947, в котором буквосочетание «SMC» включено в объем правовой охраны, коллегия отмечает, что включенный в него элемент «SMC» выполнен с графической проработкой шрифта и характера букв, оказывающих влияние на его индивидуализирующую функцию.

Регистрация знака в ЕС и ведомствах по интеллектуальной собственности Филиппин, Мьянмы, Малайзии, Кореи и Канады не является основанием для автоматического признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732381 следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2017, и
оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2016.**