

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 07.02.2022 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 № 2020770236, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «SEMICONDUCTORS» по заявке № 2020770236, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 11.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020770236. 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 указывает на свойства товаров в силу своего семантического значения («semiconductors» - в переводе с англ. яз. - «полупроводники» (см. Интернет, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/737152/semiconductors, https://universal_en_ru.academic.ru/2138828/semiconductors,

https://smart_en_ru.academic.ru/44855/semiconductors) - вещества, которые по электропроводности занимают промежуточное место между проводниками и изоляторами; вещества, электропроводность которых при комнатной температуре меньше, чем у металлов, и больше, чем у диэлектриков (см. Интернет, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/45172/полупроводники>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/171806>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента 11.10.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «SEMICONDUCTORS» указывает лишь на тематику производимой продукции, которая ни в одном нормативном документе не рассматривается как качественная товарная характеристика;

- заявленные товары 09 класса: публикации электронные загружаемые и файлы изображений загружаемые - относятся к программным продуктам, а товары 16 класса: бюллетени информационные: издания периодические; издания печатные: книги: материалы графические печатные; продукция печатная – относятся к полиграфической продукции, а именно книжно-журнальным изделиям и полиграфическим художественным изделиям; указанные группы товаров предназначены для фиксации и отображения (в цифровой или бумажной форме) различного рода информации для распространения на неограниченный круг людей, в частности в качестве средства массовой информации, следовательно, обозначение «SEMICONDUCTORS» по смыслу никак не связано с назначением товаров, в отношении которых испрашивается регистрация и не указывает на вид этих товаров и их иные свойства и характеристики;

- Роспатент уже предоставлял правовую охрану, без дискламации словесных элементов, в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ подобным обозначениям, а именно: «BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY» (свидетельство № 367875), «АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ» (свидетельство № 254148), «Энергетика и Право» (свидетельство № 499286), «ФИТНЕСС &

СПОРТ» (свидетельство № 290789), «АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» (свидетельство № 362827), «Journal «CEMENT», «Журнал «ЦЕМЕНТ» (свидетельства №№ 592164, 592165), «Векторная психология» (свидетельство № 735423), «BROADCASTING. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ.» (свидетельство № 428281), «Сельскохозяйственная биология» (свидетельство № 660428), «Финансы и кредит» (свидетельство № 477240), «журнал «Ветеринария» (свидетельство № 286956);

- заявитель является одним из крупнейших научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии; институт был основан в 1918 году Абрамом Федоровичем Иоффе и с 1960 года носит имя этого выдающегося ученого и организатора науки;

- до окончания 2013 года Институт являлся учреждением Российской академии наук и входил в состав Отделения физических наук, затем, в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 2591-р, был передан в ведение Федерального агентства научных организаций России, а 27 июня 2018 года по распоряжению Правительства РФ № 1293-р Институт перешел в ведение Министерства науки и высшего образования РФ;

- заявитель является одним из учредителей серии различных журналов, таких как: «Журнал технической физики»; «Физика твердого тела»; «Письма в Журнал технической физики»; «Физика и техника полупроводников», «Оптика и спектроскопия»;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (свидетельство № 823931), «TECHNICAL PHYSICS» (свидетельство № 806667), «PHYSICS OF THE SOLID STATE» (свидетельство № 806666), «TECHNICAL PHYSICS LETTERS» (свидетельство № 824025), «ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (свидетельство № 824079);

- обозначение «SEMICONDUCTORS» является названием переводной версии журнала «Физика и техника полупроводников», который ежемесячно издается в России с 1967 года;

- учредителями журнала являются Российская академия наук и заявитель;

- журнал «Физика и техника полупроводников» первоначально переводился Американский институт физики, затем Международной академической издательской компанией «Наука» (Интерпериодика), впоследствии американской компанией Pleiades Publishing по лицензионному договору с учредителями журнала (прилагается);

- журнал, в отношении которого регистрируется заявленное обозначение, входит в международные реферативные базы данных и системы цитирования;

- заявленное обозначение в результате его многолетнего использования стало узнаваемым и ассоциируется у потребителей непосредственно с заявителем;

- заявитель полагает возможным скорректировать заявленный перечень товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить ранее вынесенное решение об отказе и вынести решение о регистрации товарного знака «SEMICONDUCTORS» по заявке № 2020770236 для скорректированного перечня товаров, указанных в возражении.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя.
2. Распечатка сведений о заявке № 2020770236.
3. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020770236.
4. Перевод и словарное значение заявленного обозначения.
5. Копия лицензионного договора с Pleiades Publishing, акты к договору, финансовый отчет за 2019 г.
6. Распечатки из сети Интернет.
7. Распечатки сведений о зарегистрированных товарных знаках.
8. Сведения из реестра средств массовой информации.
9. Копии обложек журналов.
10. Сведения из Большой советской энциклопедии.

11. Перечень изданий, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования.

12. Сведения о количестве цитирований журнала, маркированного заявленным обозначением, за 2020 год.

13. Сведения о количестве скачиваний журнала, маркированного заявленным обозначением, за 2020 год.

14. Сведения о количестве упоминаний наименования журнала, маркированного заявленным обозначением.

15. Сведения о цитируемости по годам.

На заседании коллегии от 11.05.2022 заявителем дополнительно сокращен перечень товаров, в отношении которых, по его мнению, доказан факт приобретения заявленным обозначением различительной способности до следующих товаров:

09 класс МКТУ – *публикации электронные загружаемые;*

16 класс МКТУ – *издания периодические; издания печатные.*

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

16. Заверенные переводчиком сопоставления содержаний журналов «SEMICONDUCTORS» и «Физика и техника полупроводников», 1993, 1998, 2005, 2007, 2010, 2012, 2018 гг.

17. Распечатки с сайта заявителя.

18. Архивные копии страниц сайта издательства Pleiades Publishing.

19. Распечатки из сети Интернет, в том числе архивных копий.

20. Упоминания заявленного обозначения.

21. Статистические данные, касающиеся просмотров статей журнала и его переводной версии.

22. Письмо-пояснение Библиотеки Российской академии наук.

23. Перечень организаций, цитирующих публикации в журнале «SEMICONDUCTORS» за период с 1996 по 2022 гг.

24. Статистика цитирования.

25. Дополнительное соглашение – согласие учредителей журнала относительно регистрации товарного знака на имя заявителя.

26. Сведения о регистрации средства массовой информации.

27. Копии переписки в отношении сотрудничества заявителя с издательством Pleiades Publishing.

28. Копии обложек журналов с переводом на русский язык.

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

С учетом даты (08.12.2020) 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, вступившие в силу 31.08.2015 (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 пунктом 1.1 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: 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, заявленных 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 об отказе в 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 № 2020770236 испрашивается регистрация словесного обозначения «SEMICONDUCTORS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 09 и 16 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что оно указывает на свойства товаров в силу своего семантического значения («semiconductors» - в переводе с англ. яз. - «полупроводники» (см. Интернет, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/737152/semiconductors, https://universal_en_ru.academic.ru/2138828/semiconductors, https://smart_en_ru.academic.ru/44855/semiconductors) - вещества, которые по электропроводности занимают промежуточное место между проводниками и изоляторами; вещества, электропроводность которых при комнатной температуре меньше, чем у металлов, и больше, чем у диэлектриков (см. Интернет, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/45172/полупроводники>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/171806>).

Действительно, согласно практике регистрации товарных знаков, элементы, характеризующие товар, в том числе, указывающие на тематику, признаются неохраняемыми (см. пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Однако, заявитель вправе подтвердить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности (см. пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса).

При оценке использования обозначения «SEMICONDUCTORS» по отношению к испрашиваемым товарам в период, предшествующий дате подачи заявки № 2020770236, коллегией приняты во внимание представленные заявителем доводы и доказательства.

В сети Интернет широко представлены сведения о том, что журнал издается с 1967 года. При этом данный журнал представляет собой англоязычную версию русского журнала «Физика и техника полупроводников», учредителями которого

являются Российская академия наук и заявитель (см. материалы (10), (20), (22)). На имя заявителя зарегистрировано ответственное наименование средства массовой информации.

Издание журнала на английском языке осуществлялось через контрагентов: вначале Американский институт физики, затем Международную академическую издательскую компанию (МАИК) «Наука/Интерпериодика» и далее компанию Pleiades Publishing (см. материалы (18)).

Таким образом, в период, предшествующий дате подачи заявки, около 15 лет издание журнала осуществлялось через американскую компанию Pleiades Publishing на основании лицензионного договора (5) с учредителями журнала: Российской академии наук и заявителем.

Согласно указанному лицензионному соглашению, учредители обладают всеми правами на журнал, включая все отличительные характеристики журнала, название и дизайн. При этом право использования англоязычного названия журнала было предоставлено лицензиату именно на основании этого соглашения. Заявителем представлены акты и документы об оплате вознаграждений, касающиеся исполнения лицензионного договора (5).

В материалы дела представлены заверенные переводчиком доказательства (см. материалы (16)) фактической идентичности содержания (текстов) русскоязычной и англоязычной версий журнала на примере нескольких номеров (том 27, выпуск 11-12, ноябрь-декабрь 1993 года; том 32, выпуск 12, декабрь 1998 года; том 39, выпуск 8, декабрь 2005 года; том 44, выпуск 6, декабрь 2010 года; том 46, выпуск 12, декабрь 2012 года; том 52, выпуск 2, декабрь 2018 года).

Как следует из архивных копий страниц сайта издательства Pleiades Publishing (см. материалы (18)), наименование журнала «SEMICONDUCTORS» идентифицируются как «Физика и техника полупроводников».

Относительно известности периодического издания «SEMICONDUCTORS» следует отметить, что оно относится к научным изданиям, его публикационная активность соотносится с публикационной активностью журнала «Физика и техника полупроводников» ввиду того, что оно до даты подачи заявки

№ 2020770236 представляло собой англоязычную версию последнего. За период с 1996 по 2022 гг. количество цитирований составило 72318, среди которых 1011 цитирований – Национального исследовательского университета ИТМО, 1769 цитирований – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2315 цитирований – Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 1896 цитирований – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 1141 цитирование – Национального исследовательского Томского государственного университета и др. ведущих научных учреждений страны. Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ за период 2011-2020 гг. составило, согласно данным Научной электронной библиотеки <https://elibrary.ru>, 78836, что является значительной величиной. Количество просмотров статей данного журнала за период 2011-2020 гг. ежегодно растет, начиная от 3203 до 8666 (см. материалы (11)-(15), (21), (23), (24)).

Таким образом, коллегия полагает доказанным приобретение обозначением «SEMICONDUCTORS» различительной способности в связи с его длительным (более 10 лет) и широким использованием в отношении испрашиваемых товаров ранее даты подачи заявки № 2020770236. Коллегией также принято во внимание согласие (25) Российской академии наук с регистрацией товарного знака «SEMICONDUCTORS» на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2022, отменить решение Роспатента от 11.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020770236.