

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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 17.10.2014, поданное компанией Cree, Inc., (États-Unis) (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 №1138572, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1138572 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.10.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1138572 **SC<sup>3</sup> TECHNOLOGY** представляет собой сочетание двух латинских букв «SC», цифры «3» и слова «TECHNOLOGY», выполненного стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 14.07.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1138572 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1138572 не обладает различительной способностью, так как состоит из согласных букв и цифры, не

имеющих характерного графического исполнения, и обозначения, являющегося общепринятым термином.

В возражении от 17.10.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявитель не настаивает на предоставлении исключительных прав словесному элементу «TECHNOLOGY», поскольку он исключен из охраны и в стране происхождения (см. свидетельство №4,502,559 Патентного ведомства США), однако считает, что элемент «SC» в сочетании с приподнятой цифрой 3 является вполне охраноспособным;

- заявленное обозначение «SC» обладает словесным характером и легко произносится как «эс-си», по аналогии с другими подобными сочетаниями букв, например, BBC – би-би-си; CNN – си-эн-эн и др., т.е. является удобопроизносимым с точки зрения русского языка;

- согласно пункту 2.6 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 за №39, правовая охрана может быть предоставлена, например, обозначениям, представляющим собой характерное запоминающееся чередование букв и/или цифр;

- различительная способность обозначений, включающих буквы и/или цифры, усиливается использованием стилизованного шрифта и/или включением в обозначение изображений;

- сочетание «SC» является аббревиатурой от словосочетания «stimulus component» - в психологии «стимульный компонент» или «компонент стимула», а математический знак «3» указывает на тройную мощь;

- заявленное обозначение должным образом зарегистрировано в стране происхождения, что позволяет сослаться на статью 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), согласно которой «каждый товарный знак, надлежащим образом

зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье»;

- буквенный элемент «SC» в сочетании с цифрой «3» не подпадает ни под одну оговорку вышеуказанной статьи Парижской конвенции.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1138572.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.10.2012) международной регистрации №1138572 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, а также являющихся общепринятыми терминами.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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

В соответствии со статьей 6-quinquis (C) Парижской конвенции 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 **SC<sup>3</sup> TECHNOLOGY** по международной регистрации №1138572 представляет собой сочетание двух латинских букв «SC» и цифры «3», расположенной в верхней части буквы «С», и слова «TECHNOLOGY», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание цифры «3» и двух согласных букв латинского алфавита «S», «C», которые не имеют словесного характера и выполнены стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Также в состав заявленного обозначения входит слово «TECHNOLOGY», означающее в переводе на русский язык «технология, техника - совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, о методах осуществления каких-либо производственных и других процессов с использованием машин и других технических приспособлений» (См. Словари. Яндекс) и являющееся неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

По мнению заявителя, сочетание букв «S», «C» и цифры «3», расположенной в верхней части буквы «С» заявленного обозначения, является вполне охраноспособным и запоминающимся. 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 заявленное обозначение воспринимается как товарный знак заявителя и потребителям хорошо известен производитель товаров, маркированных этим обозначением, возражение не содержит.

В отношении довода возражения о том, что обозначение в виде сочетания букв «SC» и цифры «3», входящих в заявленное обозначение, легко запоминается и читается по-русски как «эс си в кубе», следует отметить, что указанное обозначение представляет собой набор согласных букв и цифру, не обладающих словесным характером. 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.

По мнению заявителя, заявленное обозначение, должным образом зарегистрированное в стране происхождения, согласно положениям статьи 6-quinques Парижской конвенции должно охраняться таким, как оно есть, поскольку оно не подпадает под оговорки, приведенные в данной статье. Вместе с тем, следует отметить, что на основании подпункта 1 пункта В статьи 6 - quinques Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков. В данном случае речь идет именно об отсутствии различительной способности.

В связи с указанным знаком по международной регистрации №1138572 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 пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.10.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2014.**