

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2024, поданное компанией Stockholms Handelskammarens Serviceaktiebolag, Швеция (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 №1733566, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**SCC ARBITRATION INSTITUTE**» с конвенционным приоритетом от 06.09.2022, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1733566 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.04.2024 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1733566 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак

по международной регистрации №1733566 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов: простых согласных букв «SCC», не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением и обозначения из области деятельности заявителя.

Что касается словосочетания «ARBITRATION INSTITUTE» оно прямо описывает область деятельности заявителя. Словосочетание «ARBITRATION INSTITUTE» в переводе с английского «институт арбитража/организация по разбору споров» (см. <https://www.deepl.com/en/translator#en/ru/ARBITRATION%20INSTITUTE>), таким образом, оно прямо указывает на область деятельности заявителя, что также подтверждается испрашиваемым перечнем товаров/услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «SCC» и «ARBITRATION INSTITUTE» не обладают различительной способностью, и готов их дискламирровать;

- комбинация из неохранных элементов обладает различительной способностью и может служить средством индивидуализации для заявленных товаров и услуг;

- заявленное обозначение по международной регистрации №1733566 уже получило правовую охрану на территории Азербайджана, Беларуси, Европейского союза, Израиля, Казахстана, Киргизии, Монголии, Македонии, Норвегии, Молдовы, Сербии, Швейцарии, Украины, Великобритании, а также в Швеции (базовая регистрация №624508, дата регистрации - 23.02.2023).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 17.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1733566 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы заявителя, изложенные в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (06.09.2022) знака по международной регистрации №1733566 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

Знак «**SCC ARBITRATION INSTITUTE**» по международной регистрации №1733566 представляет собой обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в себя элемент «**SCC**», представляющий собой сочетание латинских букв, выполненных стандартным шрифтом.

Так, элемент «**SCC**» представляет собой простое сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово. Буквы выполнены стандартным шрифтом без какого-либо цветового или композиционного решения.

Таким образом, сочетание буквенных элементов, выполненных в черно-белом цвете, в знаке не образуют какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений.

В этой связи очевидно, что элемент «**SCC**» знака по международной регистрации №1733566 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары и услуги заявителя, что свидетельствует

о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение включает в себя в себя словесный элемент «ARBITRATION INSTITUTE», в переводе с английского языка означающий «арбитражный институт; институт арбитража», указывает на область деятельности заявителя и указывает на назначение испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 класса МКТУ, которые связаны непосредственно с юридическими услугами, арбитражем и сопутствующими им услугами и товарами, в силу чего оно является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Доказательств приобретения этим обозначением различительной способности заявителем не представлено в материалах возражения, следовательно, заявителем не преодолены основания для отказа по пунктам 1 и 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2024.