

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086063, поданное компанией FlexLink AB, Швеция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1086063 знака «MS PLUS AUTOMATION», произведенной Международным бюро ВОИС 03.02.2011 с конвенционным приоритетом от 03.09.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1086063 представляет собой словесное обозначение «MS PLUS AUTOMATION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MS PLUS AUTOMATION» по международной регистрации №1086063 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1086063 не соответствует требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1086063 представляет собой обозначение, которое не обладает различительной способностью, и относится к обозначениям, представляющим собой отдельные буквы,

цифры, не имеющих характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющих словесного характера. Заявленное обозначение состоит из трех неохраноспособных элементов «MS», «PLUS» и «AUTOMATION», не образующих словосочетания и не имеющих оригинального графического исполнения. Где словесный элемент «MS» является неохраняемым, так как представляет собой комбинацию букв, не обладающих словесным характером и не имеющим оригинальной графики написания, словесный элемент «PLUS» указывает на характеристики товаров, элемент «AUTOMATION» является лексической единицей, связанной с областью деятельности заявителя.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.01.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- мнением экспертизы о том, что заявленный знак не образует словосочетания никак не обосновано и такое утверждение не имеет оснований, так как знак действительно состоит из трех элементов, которые, тем не менее, образуют сочетание этих элементов, расположенных на одной строке один за другим;
- знак «MS PLUS AUTOMATION» представляет собой сочетание трех единиц, связанных между собой по смыслу, так как все три элемента, образуют определенную, вполне понятную смысловую конструкцию - «МС - плюс автоматизация», которая по существу, представляет собой некий легко запоминающийся лозунг;
- элемент «MS» представляет собой комбинацию из двух согласных букв, каждая из этих букв имеет свое звучание и их сочетание имеет вполне определенное произношение, а именно «мисс», в связи с тем, что сочетание этих букв представляет собой хорошо знакомую российскому потребителю краткую форму от слова «miss», то есть, является краткой формой обращения «госпожа» в иностранных языках;
- краткая форма слова "Miss" и его значение является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам;
- словесный элемент "PLUS", сам по себе не может указывать на какие-либо свойства заявленных товаров 06, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, которые не являются аккумуляторами, батареями и иными устройствами, на которых должен быть указан знак «+» или «-», как например, указание «+» или «-» на источниках питания;
- относительно заявленных товаров 09 класса МКТУ, заявитель отмечает, что все они, кроме товара «кабели электрические», представляют собой металлические изделия, устройства и аппараты для записи, передачи и/или воспроизведения звука и изображений, носители информации магнитные компьютеры, компьютерные

программы записанные, иные устройства, которые также не имеют характеристики «плюс», и слово PLUS, не может указывать на какие-либо свойства этих товаров;

– товарный знак по международной регистрации №1086063 был признан охраноспособным в Швейцарии и Украине, а также зарегистрирован в качестве товарного знака в Евросоюзе.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.01.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086063 для всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.

1. Статья «Словосочетание» из «Словаря лингвистических терминов».
2. Статья «Словосочетание» из «Современной энциклопедии».
3. Перевод слова «plus» из Яндекс-словарей.
4. Перевод слова «automation» из Яндекс-словарей.
5. Копия регистрации № 9352022.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.09.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1086063 правовая база для оценки её охраноспособности 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Анализ заявленной международной регистрации №1086063 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1086063 представляет собой словесное обозначение «MS PLUS AUTOMATION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Так, словесное обозначение «MS PLUS AUTOMATION» состоит из словесных элементов:

- «MS» - сочетание букв, не имеющих оригинального графического исполнения, не образующее слог или слово, поскольку состоит из согласных букв, то есть не обладает словесным характером;

- «PLUS» - является общеупотребительным словесным элементом, указывающим на свойства товаров и относится к описательным элементам, поскольку имеет следующие значения: (сущ.) плюс, преимущество; добавочное количество; (прил.) добавочный, дополнительный, обладающий хорошими, полезными чертами, качествами; превосходящий (что-л), см. словари, Яндекс);

- «AUTOMATION» - представляет собой слово, используемое в качестве термина различными производителями в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку означает: «автоматизация» (в сфере разработки программного обеспечения, часто означает программируемость; автоматизация каких-либо процессов; автоматизация – применение машин, машинной техники и технологии с целью облегчения человеческого труда, вытеснения его ручных форм, повышение его производительности; автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса,); «автоматика»; «автоматическая обработка», см. Энциклопедические словари Яндекс и Англо-русский экономический словарь, словари, Яндекс.

Таким образом, с учетом приведенных определений, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных словесных элементов, не связанных друг с другом по смыслу, следовательно, оно не способно выполнять функцию индивидуализации.

При этом документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения, заявителем не представлены.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что знак «MS PLUS AUTOMATION» по международной регистрации №1086063, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2013.