

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 24.06.2019 поданное Вердесиан Лайф Сайенсес Ю.С., ЛЛК, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359604, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 10.01.2017 за №1359604 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 Winstead Drive, Suite 480, Cary NC 27513 (US) (далее - заявитель).

Знак по международной регистрации №1359604 представляет собой словесное обозначение «FlexConnect».

Решением Роспатента от 25.09.2018 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Основания для отказа изложены в предварительном решении от 28.03.2018, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие обозначения «FlexConnect» требованиям п.1 ст.1483 Кодекса обосновывается тем, что данное словесное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из самостоятельных

элементов «FLEX» и «CONNECT», которые могут использоваться в торговле для указания свойств, назначения и прочих характеристик товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой одно слово «FlexConnect», а не два отдельных слова "FLEX" и "CONNECT";

- обозначение «FlexConnect» отсутствует в словарях, следовательно не носит описательного характера для заявленных товаров 20 класса: «упаковка для сельскохозяйственных жидкостей, включающая систему подключения к жидкому впрыску, состоящую из пластиковых клапанов, трубок и разъемов» («conditionnements pour liquides agricoles incorporant un système de raccordement pour l'injection de liquides comprenant des éléments de raccordement, colonnes de tubage et vannes en matières plastiques»);

- словесный компонент "FLEX" имеет в английском языке следующие значения:

сущ. "гибкий кабель, шнур";

гл. "сгибать, гнуть".

- словесный компонент "CONNECT" имеет в английском языке следующие значения:

гл. "соединять; связывать; объединять";

гл. "устанавливать взаимоотношения, налаживать контакты";

гл. "выстраивать логическую цепочку, устанавливать смысловую связь";

гл. "ассоциировать (что-л. с чем-л.)";

гл. "обеспечивать связь, подключение". Подтверждается страницами из Нового большого англо-русского словаря (Москва, изд-во "Русский язык", 1993);

- вариативность значения слов «flex» и «connect» не дает конкретного перевода, который мог бы служить прямым описанием характеристик таких товаров как упаковка для сельскохозяйственных жидкостей, кроме того,

заявитель отмечает что в перечне заявленных товаров 20 класса МКТУ отсутствуют такие позиции как кабели или шнуры;

- знак «FlexConnect» должным образом зарегистрирован в стране происхождения, т.е. в США (регистрация № 5492767);

- знаку «FlexConnect» предоставлена охрана в остальных странах, на которые распространено действие международной регистрации № 1359604, а именно в Мексике и Украине;

- знаку «FlexConnect» предоставлена правовая охрана в Аргентине (регистрация № 2.951.113) и Бразилии (регистрация № 1268328);

- также заявитель приводит примеры решений Роспатента по обозначениям, спорному знаку.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Страницы из Нового большого англо-русского словаря (Москва, изд-во «Русский язык», 1993);

2. Решения по аналогичным делам: «CITYMARKET» (регистрация №423687), «ConnectDrive» (международная регистрация № 1066010), MULTIFLEX (международная регистрация № 1047734), FANSHOP.RU (заявка № 2005706562) и «INTERBRAND» (регистрация № 212087);

3. Заключение лингвиста;

4. Регистрации знака «FlexConnect» на имя заявителя в США, Аргентине, Мексике, Украине.

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

С учетом даты (10.01.2017) международной регистрации №1359604 правовая база для оценки её охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Заявленное обозначение «FlexConnect» является словесным, выполнено стандартным шрифтом, с заглавными буквами латинского алфавита «F» и «C». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что заявленное обозначение «FlexConnect» не обладает различительной способностью, может быть воспринят как указание на свойства, назначение заявленных товаров, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности обозначения «FLEXCONNECT» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «FlexConnect». Однако, графическое исполнение знака

«FlexConnect» дает основания полагать, что он состоит из двух элементов «Flex» (где: «flex» от слова «flexible» в переводе с английского языка - «гибкий») и «Connect» (где: «connect» в переводе с английского языка - «соединять»), которые могут восприниматься обычным рядовым потребителем как указание на свойства и назначение товаров, поскольку предназначены для маркировки товаров «упаковка для сельскохозяйственных жидкостей, включающая систему подключения к жидкому впрыску, состоящую из пластиковых клапанов, трубок и разъемов» в отношении которых данные характеристики уместны.

Также, заявителем не были предоставлены дополнительные материалы, подтверждающие факт приобретения знаком различительной способности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией заявителя.

Предоставленное заявителем в материалах возражения заключение лингвиста, также не может служить убедительным доводом в пользу предоставления правовой охраны знаку по м.р. №1359604 на территории Российской Федерации в силу того, что данное заключение представляет собой мнение частного лица.

Кроме того, 18.07.2019 от заявителя поступило особое мнение. В связи с тем, что доводы заявителя, содержащиеся в особом мнении, по сути, повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше, дополнительного анализа особое мнение не требует.

Также коллегия сообщает, что факт предоставления правовой охраны в ряде стран не является основанием для принятия аналогичного решения в отношении данного обозначения, так как в соответствии с пунктом 1 ст.6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза её национальным законодательством.

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «FlexConnect» не является оригинальным словом, не

обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на их свойства и назначение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 24.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2018.