

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2021, поданное компанией OMRON Corporation, Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1485249, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 13.03.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1485249 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1485249 представляет собой словесное обозначение «***i*-Automation!**», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 06.10.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1485249 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод

экспертизы обоснован тем, что обозначение «i-Automation!» доминирующее положение в котором, занимает словесный элемент «Automation», в целом не обладает различительной способностью, поскольку характеризует свойства заявленных товаров.

«Automation» означает «автоматизация» - способ заставить устройство, процесс или систему работать автоматически; состояние автоматического управления; автоматически управляемая работа устройства, процесса или системы с помощью механических или электронных устройств, заменяющих человеческий труд. Таким образом, заявленное обозначение, обладая хвалебным характером указывает на свойства испрашиваемых товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1485249 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «i-Automation!» не может являться прямым указанием на какие-либо конкретные товары, либо их назначение или характеристику, описывать их и иметь хвалебный характер, поскольку данное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам, и оно способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, производимые фирмой-заявителем от однородных им товаров других фирм;

- «i-Automation!» иностранное сложносоставное слово, в котором элемент «i» и элемент «automation» образуют единое и неделимое словесное обозначение, и именно в этом качестве данное словесное обозначение воспринимается потребителями. Поэтому разделение его на части и рассмотрение элементов «i» и «automation» по отдельности представляется заявителю неправомерным;

- потребитель, не знакомый с тонкостями английского языка, не будет вдаваться в анализ семантического значения данного обозначения, как в целом, так и отдельных его элементов. Отечественный потребитель не будет пытаться переводить заявленное обозначение на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения;

-потребитель, который сможет выделить значимые элементы может перевести обозначение как: «Я-автоматизация», что не будет указывать прямо на назначение и характеристики заявленных товаров, так как такой перевод может указывать только на фантазийность заявленного обозначения. Кроме того, стилизация заявленного обозначения придает ему дополнительную оригинальность, и, соответственно, различительную способность;

- также, примерами охраноспособности заявленного обозначения могут служить подобные регистрации, например: знак «I-DRIVE» по международной регистрации №1188680, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ; знак «I-TRUCK» по международной регистрации №1098394, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 12, 35, 38, 40 классов МКТУ; знак «I-CRUISE» по международной регистрации №996830, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ; знак «i-ACTIVSENSE» по международной регистрации №1138294, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ и т.д.;

- знак «i-Automation!» был признан охраноспособным в Австралии, Евросоюзе, Сингапуре, Новой Зеландии. Знак также зарегистрирован в Японии, Гонконге, Бразилии, ЮАР, Великобритании, Турции;

- регистрация заявленного обозначения в других странах явно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение в целом отвечает требованиям охраноспособности, что было признано в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является и Российская Федерация;

- заявитель сообщает, что заявленный знак интенсивно используется на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1485249 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.03.2019) международной регистрации №1485249 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 о 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.

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

Знак по международной регистрации №1485249 представляет собой словесное обозначение «***i*-Automation!**», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «Automation» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Так, заявленное обозначение «***i*-Automation!**» представляет собой сочетание буквы «i» и слова «Automation», которое в переводе с английского языка означает - «автоматизация» - способ заставить устройство, процесс или систему работать автоматически; состояние автоматического управления; автоматически управляемая работа устройства, процесса или системы с помощью механических или электронных устройств, заменяющих человеческий труд (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>).

Довод заявителя о том, что буква «i» является местоимением английского языка неправомерен, поскольку английское местоимение «I» означающее – «я» пишется всегда с заглавной буквы (местоимение I/aɪ/ - личное местоимение первого лица единственного числа. Оно используется для обозначения себя и пишется с заглавной буквы, хотя другие местоимения, такие как он или она, не пишутся с заглавной буквы, см. Интернет, словари, <https://wikichi.ru/wiki/>).

Таким образом, заявленное обозначение «***i*-Automation!**» означает «автоматизация», относится к обозначениям, характеризующим товары, указывает, что заявленные товары 07, 09 классов МКТУ являются элементами автоматизированных линий, то есть, заявленное обозначение является неохраноспособным, поскольку состоит из отдельной буквы и элемента, указывающего на автоматизацию.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «***i*-Automation!**», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что знак по международной регистрации №1485249 приобрел различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «***i*-Automation!**».

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.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 06.10.2020.