

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2021, поданное Autostore Technology AS, Норвегия (далее – заявитель), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1441750, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «**AutoStore**» была произведена Международным Бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.02.2018 за № 1441750 в отношении товаров 06, 07 и 09 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 07.04.2020 правовая охрана знака распространена на территорию Российской Федерации.

Роспатентом 28.03.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1441750 с указанием элемента «AutoStore» в качестве неохраняемого элемента знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «AutoStore» изобретено заявителем для обозначения производимой им продукции, не имеет устойчивого смыслового значения и, несомненно, обладает оригинальностью и фантазийностью по отношению к заявленным в перечне товарам 06, 07 и 09 классов МКТУ;

- словесный элемент «AutoStore» является частью фирменного наименования заявителя и активно используется в данном виде в рекламных текстовых материалах, в том числе на собственном сайте компании-заявителя <https://autostoresystem.com/>;

- заявитель производит полуавтоматизированные системы хранения, а также устанавливает и производит техническое обслуживание этих систем и разрабатывает и выпускает специальные компьютерные программы и программное обеспечение, предназначенные для управления этими полуавтоматизированными системами хранения;

- слово «AutoStore» не является словарным словом английского языка и не содержится в основополагающих и наиболее полных словарях английского языка, например, в Оксфордском и Вебстерском толковых словарях английского языка (ни один из этих словарей не выдал ни одного значения слова «AutoStore»);

- изобретенный характер заявленного обозначения обусловлен тем, что оно создано в результате объединения слов «Automatic» (автоматический) и «Storage» (хранение, хранилище);

- словесная единица «AutoStore» не вполне является словом, которое повсеместно вошло в обиход, а воспринимается потребителями как фантазийное обозначение, не является простым соединением вышеуказанных словарных слов английского языка и в силу этого не обладает единой семантикой, напрямую объединяющей смысловые значения слов «Automatic» (автоматический) и «Storage» (хранение, хранилище);

- большинство российских потребителей не владеет английским языком и в принципе не может определить изначальные словарные слова английского языка, лежащие в основе заявленного обозначения, и, таким образом, для таких потребителей заявленное обозначение «AutoStore» будет являться однозначно фантазийным и не имеющим никакого смыслового значения;

- слово «AutoStore» может быть довольно многогранным по своей семантике ввиду множества значений частей «Auto» и «Store» в английском языке;

- рядовой потребитель руководствуется своим личным впечатлением от увиденного обозначения, не проводит его столь подробного анализа;

- обозначение «AutoStore» служит целью вызывать у потребителя косвенные ассоциации с выпускаемой им продукцией и оказываемыми услугами;

- заявитель является одним из известнейших производителей полуавтоматических систем хранения в мире, продукция которого давно присутствует на мировом рынке, включая российский рынок, и пользуется большой популярностью у потребителей;

- на российский рынок заявитель вышел в 2011 году;

- информация о продукции заявителя размещена в сети Интернет на самых популярных среди россиян и жителей стран СНГ сайтах: «Rambler», «Yahoo», «Yandex», «Google» и других, а также на страницах заявителя в социальных сетях («Linkedin», «YouTube», «Twitter», «Facebook»);

- рядовые российские потребители уже знакомы с заявленным обозначением «AutoStore», маркирующим продукцию заявителя, следовательно, могут ассоциировать заявленное обозначение с именем компании Autostore Technology AS и однозначно воспринимать его как относящееся к товарам конкретного лица;

- заявитель является правообладателем знака по международной регистрации № 1261652, который также включает в себя словесный элемент «AutoStore», и которому предоставлена правовая охрана во многих странах мира, в том числе и в России, без исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «AutoStore».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2021 и предоставить правовую охрану знаку заявителя для всего заявленного перечня товаров 06, 07 и 09 классов МКТУ без дискламации словесного элемента «AutoStore».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки с информацией о компании заявителя;
2. Распечатки с официального сайта заявителя www.autostoresystem.com;
3. Распечатки из электронного словаря «Мультитран» в отношении слов «Auto», «Store»;
4. Публикации о заявителе в российских средствах массовой информации;
5. Копия статьи с сайта tu.no с переводом на русский язык;
6. Распечатки страниц поисковых сайтов и социальных сетей;
7. Копии охранных документов, касающихся предоставления знаку заявителя правовой охраны в других странах.

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

С учетом даты (07.04.2020) расширения правовой охранения знака по международной регистрации № 1441750 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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 «**AutoStore**» по международной регистрации № 1441750 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «AutoStore», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с выполнением букв «А» и «S» заглавными, а также изобразительный

элемент в виде комбинации красных кругов. Знак выполнен в черном, красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 07 и 09 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.



Анализ знака «**AutoStore**» с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В данном случае словесный элемент «AutoStore» образован путем слитного написания слов «Auto» и «Store», которые являются значимыми. Данный вывод основан на визуальном исполнении знака, что не может не приниматься во внимание.

«Auto» – существительное (разговорное): сокращение от automobile; множественное число – autos: = automatic pistol; = automobile; станок-автомат, автомат, токарный автомат || автоматический (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Auto>).

«Store» – 1) существительное: запас, резерв; (stores) запасы, припасы; имущество; большое количество; изобилие; пакгауз, склад; хранилище; магазин; универмаг; значение, важность; (информатика) запоминающее устройство, накопитель; 2) глагол: снабжать, оснащать; наполнять; хранить, сохранять; (информатика) запоминать; хранить; = store away, = store up запасать, откладывать; убирать на хранение; отдавать на хранение, хранить на складе; вмещать, аккумулировать (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Store>).

Изложенные смысловые значения позволяют заключить, что словесный элемент заявленного обозначения сводится к понятию «автоматическое складирование» (хранение, снабжение). Довод заявителя о различных смысловых значениях составляющих заявленное обозначение слов не может быть признан убедительным, поскольку, если проанализировать каждое из значений английского слова «Store», то все они характеризуются близостью заложенных понятий, поскольку ассоциируются с одним и тем же словом – «хранение» (склад –

помещение для хранения чего-либо, одним из значений слова «магазин» является «место для склада и хранения каких-либо запасов», см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, <https://dic.academic.ru/>).

С учетом вышесказанного заявленное обозначение имеет вполне однозначную смысловую нагрузку.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Товары 06 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 1441750, относятся к родовой группе «изделия металлические для хранения и транспортировки» либо являются сопутствующими таким изделиям товарами, в связи с чем свойства и назначение этих товаров описывается элементом «AutoStore», что свидетельствует о его несоответствии пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака заявителя, являются транспортерами и конвейерами различного назначения, а также их деталями, в связи с чем элемент «AutoStore», обозначающий «автоматическое хранение» (сохранение, снабжение) указывает на свойства и назначение таких товаров и не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

По отношению к товарам 09 класса МКТУ, представляющим собой приборы, инструменты, электронные устройства, предназначенные для транспортеров, конвейеров и иного автоматизированного оборудования для перемещения и складирования грузов. Следовательно, для этих товаров элемент «AutoStore» также не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства и назначения заявленных товаров.

Таким образом, применительно ко всем заявленным товарам 06, 07 и 09 классов МКТУ элемент «AutoStore» не может быть признан охраноспособным.

Вместе с тем положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их

использования. В этой связи коллегией проанализированы представленные заявителем источники, с точки зрения подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Для приобретения различительной способности обозначением «AutoStore» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 07.04.2020 данное обозначение приобрело в Российской Федерации различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 06, 07, 09 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов; о публикациях в открытой печати информации об товарах, маркированных заявленным обозначением.

Заявителем представлены материалы (1) – (7), в том числе, публикации в российских средствах массовой информации, распечатки из сети Интернет.

Анализ представленных материалов показал, что они не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения различительной способности у заявленного обозначения до даты приоритета (07.04.2020) для индивидуализации товаров, указанных в перечне регистрации № 1441750, поскольку либо не относятся к периоду, предшествующему 07.04.2020, либо не иллюстрируют размещение обозначения на конкретных товарах, указанных в перечне регистрации.

Доводы заявителя об иных товарных знаках не могут служить основанием для предоставления правовой охраны знаку заявителя в целом, поскольку каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально.



При этом в отношении приведенного знака «  » по международной регистрации № 1261652 следует отметить направление

предварительного решения с указанием на неохраноспособность спорного элемента «Auto Store», а также принятые ранее решения с дискламацией в отношении всех иных знаков того же заявителя (международные регистрации №№ 748466, 1054653), что не свидетельствует об отсутствии единообразного подхода к оценке охраноспособности рассматриваемого элемента.

С учетом вышеизложенного оснований для отмены оспариваемого решения у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2021.