

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 13.02.2019, поданное компанией MPDV Mikrolab GmbH, Германия (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 №936886, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936886 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 12.05.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №936886 представляет собой обозначение, состоящее из сочетания букв «**MPDV**», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936886 было принято 12.10.2018. Основанием для принятия данного решения Роспатента явился предварительный отказ от 28.02.2018, мотивированный несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку сочетание букв «**MPDV**» не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №936886 представляет собой словесное обозначение «MPDV», которое произносится как ЭМПИДИВИ и воспринимается как некое фантазийное слово, которое, в силу длительного использования правообладателем международной регистрации за рубежом, а также в Российской Федерации, приобрело конкретное звучание, поэтому не может восприниматься как простой набор букв;

- заявителем является старейшая (более 40 лет на рынке) немецкая компания MPDV Mikrolab GmbH - крупнейший мировой производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения по MES-системам (MES (сокр. от англ. Manufacturing Execution System) — исполнительная информационно-вычислительная система производства, объединяющая инструменты и методы управления производством в реальном времени);

- вывод об отсутствии различительной способности у обозначения MPDV как обозначения, состоящего из простых букв, был сделан без учета статьи 6 quinquies A Парижской конвенции по охране промышленной собственности, регулирующей охрану товарных знаков, зарегистрированных в одной стране Союза, в других странах Союза;

- вывод об отсутствии различительной способности у обозначения MPDV как обозначения, состоящего из простых букв, был сделан без учета того обстоятельства, что заявитель использует обозначение MPDV в качестве части своего фирменного наименования с 1977 года в Европе, в качестве доменного имени www.mpdv.com с 2000 года, а в России известен, как минимум, с 2006 года, соответственно, обозначение MPDV давно известно специалистам управления производственными процессами на международных и российском рынках, так как на протяжении 40 лет компания MPDV Mikrolab GmbH, является разработчиком и поставщиком компьютерных систем, а также занимается разработкой, установкой и обслуживанием автоматизированных систем управления производственными процессами с использованием оригинального программного обеспечения;

- вывод об отсутствии различительной способности у обозначения MPDV, как обозначения, состоящего из простых букв, был сделан без учета того, что заявитель



владеет на территории Российской Федерации знаком «  » по международной регистрацией №1174205, в котором словесный элемент «MPDV» занимает доминирующее положение, т.е. экспертиза не посчитала, что словесный элемент MPDV является сочетанием простых букв, которые не обладают различительной способностью;

- заявитель ведет активную деятельность на территории России через своих официальных партнеров, продвигающих продукцию и услуги под обозначением MPDV;

- партнеры заявителя активно реализуют проекты по направлению автоматизации промышленных предприятий на базе программных продуктов с использованием обозначения MPDV, а также продвигают обозначение MPDV как в рамках собственных конференций и семинаров, так и на отраслевых выставках и конференциях, среди которых ежегодная международная выставка «Металлообработка», где на стендах активно используется обозначение MPDV, и адаптируют маркетинговые материалы заявителя для рынка России, выпуская информационные буклеты и брошюры на русском языке;

- заявителем осуществлены значительные материальные вложения в продвижение MPDV на российском рынке, в частности, за период с 2014 по 2018 год на базе программного продукта MES HYDRA компании MPDV было реализовано проектов на сумму 513 миллионов рублей, на рекламу обозначения MPDV на территории Российской Федерации за период с 2011 по 2017 год было направлено пять миллионов триста семьдесят тысяч руб., а за 2018 год для подготовки участия в специализированной выставке по MES - системам от MPDV было потрачено около трех миллионов рублей;

- вся работа по продвижению продукции заявителя через партнеров ведется в рамках лицензионных соглашений на программное обеспечение, а также дилерских договоров, при этом отсутствие регистрации обозначения MPDV на территории РФ в качестве товарного знака не позволяет использовать продвижение продукции и установление производственных связей, например, в рамках договоров коммерческой

концессии, где квалифицирующим признаком для данного вида договора является наличие товарного знака.

- обозначение MPVD в качестве словесного товарного знака зарегистрировано и действует во многих передовых странах, где достигаются высокие темпы промышленного производства.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936886 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, к возражению приложены следующие документы:

- распечатка с сайта ВОИС о международной регистрации №936886 [1];
- таблица – перевод рубрик [2];
- информация о компании MPDV [3];
- информация о MES системах [4];
- публикация в журнале «Рациональное управление предприятием» №1, 2006г. [5];
- информация о MES HYDRA [6];
- базовая регистрация [7];
- сведения о товарных знаках заявителя [8];
- информация о комбинированном знаке по международной регистрации №1174205 [9];
- распечатка из журнала «Автоматизация в промышленности», август 2010г. [10];
- партнерский договор между заявителем и ООО «ЦЭПР» [11];
- подтверждение статуса ООО «ИндаСофт» [12];
- информация с сайтов об установке системы на различных предприятиях, включая «Митсубиши электрик» [13];
- информация с выставок [14];
- информационные брошюры [15];
- финансовые справки и акты о затратах [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.05.2017) территориального расширения на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Знак по международной регистрации №936886, как указано выше, представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «MPDV», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака «MPDV» испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 Computer hardware and software, in particular for the capture and processing of business data in the fields of manufacturing, personnel and quality control (Компьютерное оборудование и программное обеспечение для компьютеров, предназначенное в частности для сбора и обработки коммерческих данных в сферах производства, управления кадрами и контроля качества).
- 35 Professional business consultancy, organisation consultancy, personnel management consultancy, business management consultancy; commercial efficiency expert services; marketing, market research; opinion polling services; public relation services; statistical information; employment agencies, personnel recruitment; compilation and systemisation of data in databases (for others) (Консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению персоналом; консультации по управлению бизнесом; экспертиза деловая; маркетинг; исследования маркетинговые; изучение общественного мнения; услуги общественных связей; статистические данные; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; сбор и систематизация данных в компьютерных базах данных (для пр.).
- 42 Development, creation, improvement and upgrading of programs for word processing, data processing and process control; technical and applications consultancy with regard to computers and computer programs, in particular for the capture and processing of business data in the fields of manufacturing, personnel and quality control; services of an Internet services provider, namely computer programming for solving sector-specific problems on the Internet, website creation and design; technical project planning; engineering (Разработка, создание, улучшение и модернизация программ для обработки текста; обработка информации и управление обработкой данных; техническое и прикладное консультирование в отношении компьютеров и компьютерных программ, в частности, для сбора и обработки коммерческих данных в сферах производства, управления кадрами и контроля качества; услуги интернет-провайдера, а именно компьютерное программирование для решения отраслевых проблем в Интернете, создание и дизайн сайта; техническое планирование проектов; инженерно-технические работы).

Обозначение «MPDV» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание четырех согласных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит из только согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

Таким образом, обозначение «MPDV» не отвечает требованиям, предъявляемым к товарным знакам российским законодательством, в силу чего вывод экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения следует признать обоснованным.

Что касается материалов, приложенных к возражению, доказывающих, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность обозначения в результате его использования, то их анализ показал следующее.

Часть представленных материалов касаются сведений о международной регистрации № 936886, о базовой регистрации, а также о других регистрациях, принадлежащих заявителю, включая информацию о комбинированном знаке по международной регистрации №1174205.

Основная масса представленных материалов [3] - [6], [10] - [13], [16] относится к деятельности заявителя, соответственно в этих документах буквенное сочетание «MPDV» используется как фирменное наименование заявителя (компании MPDV), т.е. в качестве средства индивидуализации юридического лица, а не товаров и услуг, в отношении которых заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «MPDV».

Что касается сведений об участии заявителя (компании MPDV) в выставках [14], то в них в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, представленных на выставке, используется знак «» по международной регистрации №1174205, так же как и в информационных брошюрах [15].

Кроме того, представленные материалы касаются информации и рекламы MES-системы (исполнительной системы производства), решающей задачи эффективного управления производством, а не конкретных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MPDV».

В отношении довода о том, что заявитель является правообладателем знака по международной регистрации №1174205, в котором буквосочетание «MPDV»

включено в объем правовой охраны, коллегия отмечает, что в него включен элемент, представляющий собой сочетание букв латинского алфавита с графической проработкой шрифта и характера букв, оказывающих влияние на его индивидуализирующую функцию.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны обозначению «MPDV» в ведомствах по интеллектуальной собственности других стран и в стране происхождения не является основанием для автоматического признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации. Указанное предусмотрено также в статье 6а) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой условия подачи и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Таким образом, совокупность представленных материалов не содержит документов, подтверждающих приобретенную различительную способность обозначения «MPDV» в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ в результате длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №936886 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2018.