

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 15.07.2021, поданное компанией Microsoft Corporation, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1516379, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) 17.12.2019 с конвенционным приоритетом от 01.10.2019 за №1516379 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1516379 представляет собой словесное обозначение «POWER AUTOMATE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 16.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1516379 в отношении всех товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи

1483 Кодека. Вывод экспертизы обоснован тем, что обозначение «POWER AUTOMATE» состоит из двух лексических единиц английского языка. Одним из наиболее вероятных переводов и возможных значений заявленного обозначения является «способность/возможность автоматизировать». Таким образом, в отношении перечня товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МТКУ, например, таких, как «computer software for automating business processes and analysis including creating and managing workflows across multiple applications to synchronise files, get notifications, collect data» («компьютерное программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов и анализа, включая создание и управление рабочими процессами в нескольких приложениях для синхронизации файлов, получения уведомлений и сбора данных ») заявленное обозначение «POWER AUTOMATE» может быть воспринято потребителем, как описательное, указывающее на свойства заявленных товаров и услуг, а именно на их способность/возможность автоматизировать какие-либо процессы либо действия, то есть, заявленное обозначение состоит из общепринятых терминов и способно указывать на вид и свойства товаров и услуг, и, следовательно, является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств остальных товаров и услуг, указанных в заявке.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1516379 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, ограничив его товарами 09 «Computer software for automating business processes and analysis including creating and managing workflows across multiple applications to synchronise files, get notifications, collect data; computer software for building AI models to add intelligence to business workflows; computer software for viewing, exploring, enabling or disabling workflows, publishing templates for workflows; computer software for creating, importing, exporting and editing a solution in a workflow; computer software for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission, storage and sharing of data and information», услугами 38 «Telecommunications, namely, transmission of data for automating business processing and analysis including creating and managing workflows» и услугами 42 «Software as a Service (SaaS) services, namely software for use in automating business processes and analysis; Software as a Service (SaaS) services for use in enterprise development, building and certifying custom connectors, integrating web-sites and other

technologies, embedding and testing workflows and solutions; Soft-ware as a Service (SaaS) service, namely, software for use in database management» классов МКТУ;

- заявитель не согласен с оспариваемым решением в части отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ;

- товары и услуги из скорректированного перечня относятся к области программирования и являются узкоспециализированными. Эти товары и услуги предназначены для создания шаблонных бизнес-процессов между часто используемыми приложениями и службами внутри организации, при этом указанные бизнес-процессы можно использовать для синхронизации файлов, получения уведомлений, сбора данных и т.д.;

- словосочетание «power automate» отсутствует в технической литературе по программированию и не является общепринятым термином в области программирования;

- в энциклопедиях, справочниках и специализированных словарях отсутствует такой вид товара как «power automate». Скорректированный перечень также не содержит в себе какие-либо товары или услуги, обозначенные словосочетанием «power automate», следовательно, заявленное обозначение не может быть признано указывающим на вид товара, поскольку отсутствуют какие-либо доказательства об обратном;

- обозначение «power automate» и его русскоязычные аналоги «мощность автоматизировать», «энергию автоматизировать» не могут характеризовать свойства или назначение товаров и услуг скорректированного перечня, так как эти товары и услуги не предназначены для работы с мощностью или энергией, в том числе не предназначены для их автоматизации;

- заявленное обозначение, с учетом семантического значения входящих в него слов, может вызывать ассоциации с энергией, мощностью и их автоматизацией. Подобные ассоциации не обладают признаками правдоподобности по отношению к узкоспециализированным товарам и услугам из скорректированного перечня, которые адресованы специалистам в области программирования и не предназначены для работы с мощностью или энергией, в том числе не предназначены для их автоматизации;

- заявленное обозначение и входящие в него элементы не могут быть признаны ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг из скорректированного перечня либо их изготовителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1516379 в отношении, указанных выше, товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (01.10.2019) международной регистрации №1516379 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 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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

Знак по международной регистрации №1516379 представляет собой словесное обозначение «POWER AUTOMATE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 39, 42 классов МКТУ.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение состоит из общепринятых терминов, коллегия отмечает, что данный довод является необоснованным, поскольку словесные элементы «POWER AUTOMATE» отсутствуют в общедоступных справочных и терминологических источниках информации, а также в технической литературе по программированию.

Кроме того, в решении экспертизы не приведено достаточных оснований того, что обозначение «POWER AUTOMATE» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Вместе с тем, заявленное обозначение «POWER AUTOMATE» обозначение состоит из словесных элементов:

- «POWER» - в переводе с английского языка означает «власть; сила; энергия; способность; возможность»;

- «AUTOMATE» - в переводе с английского языка означает «автоматизировать» (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, заявленное обозначение «POWER AUTOMATE» может означать «автоматизация питания», «автоматизированная энергия», «способность автоматизировать», в виду чего, относится к обозначениям, характеризующим товары 09 класса МКТУ «*Computer software for automating business processes and analysis including creating and managing workflows across multiple applications to synchronise files, get notifications, collect data; computer software for building AI models to add intelligence to business workflows; computer software for viewing, exploring, enabling or disabling workflows, publishing templates for workflows; computer software for creating, importing, exporting and editing a solution in a workflow; computer software for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission, storage and sharing of data and information*» («компьютерное программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов и анализа, включая создание и управление рабочими процессами в не-скольких

приложениях для синхронизации файлов, получения уведомлений и сбора данных; компьютерное программное обеспечение для построения моделей искусственного интеллекта с целью интеллектуализации бизнес-процессов; компьютерное программное обеспечение для просмотра, изучения, включения или отключения рабочих процессов, публикации шаблонов для рабочих процессов; компьютерное программное обеспечение для создания, импорта, экспорта и редактирования решения в рабочем процессе; компьютерное программное обеспечение для сбора, редактирования, организации, изменения, создания закладок, передачи, хранения и совместного использования данных и информации» и услуги 39 класса МКТУ «Telecommunications, namely, transmission of data for automating business processing and analysis including creating and managing workflows» («телекоммуникации, а именно передача данных для автоматизации бизнес-обработки и анализа, включая создание и управление рабочими процессами», 42 класса МКТУ «Software as a Service (SaaS) services, namely software for use in automating business processes and analysis; Software as a Service (SaaS) services for use in enterprise development, building and certifying custom connectors, integrating websites and other technologies, embedding and testing workflows and solutions; Software as a Service (SaaS) service, namely, software for use in database management» («программное обеспечение как услуга (SaaS), а именно программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов и анализа; программное обеспечение как услуга (SaaS) для использования в корпоративной разработке, создании и сертификации настраиваемых коннекторов, интеграции веб-сайтов и других технологиях, внедрении и тестировании рабочих процессов и решений; программное обеспечение как услуга (SaaS), а именно программное обеспечение для использования в управлении базами данных», которые могут быть связаны с автоматизацией и мощностью различных процессов, то есть, заявленное обозначение является неохраноспособным, поскольку состоит из словесных элементов, которые являются описательными по отношению к указанным товарам и услугам.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «POWER AUTOMATE», как правомерно указано в решении Роспатента, не обладает различительной способностью и противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что знак по международной регистрации №1516379 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 «POWER AUTOMATE».

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг, исключив из него товары и услуги, которые не имеют отношения к «автоматизации процессов», то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Также следует отметить, что 09.09.2021 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к тому, что коллегией при рассмотрении дела не были выдвинуты новые основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку «POWER AUTOMATE» в части необходимости указания слова «automate» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, в связи с чем, данный элемент не является описательным, поскольку не указывает на какие-либо очевидные свойства товаров и услуг сокращенного перечня.

Указанное подтверждается многочисленными решениями Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение», которые содержат в составе словесный элемент «automate».

Кроме того, аналогичным образом обстоит ситуация с использованием в составе товарных знаков для товаров 09 класса МКТУ таких слов как «automate», «automatic», «automation». Данные слова, действительно, могут рассматриваться как указывающие на некоторые возможные свойства товаров 09 класса МКТУ, в том числе, как возможное назначение программного обеспечения - для автоматизации, но в тех случаях, когда такие слова используются в тесной комбинации с другими, не описательными словами, различительная способность этих обозначений обеспечивается конкретным словосочетанием, не имеющим явного описательного значения. Это подтверждается многочисленными решениями Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение» в состав которых входит словесный элемент «automate».

Указанные доводы являются необоснованными, поскольку приведенные в особом мнении примеры регистраций, касаются иных обозначений, делопроизводство по

которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Остальные приведенные доводы повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2021.