

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.08.2025 возражение, поданное ФАМИК ТЕКНОЛОДЖИС Инк, Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024818270, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения « **AUTOMATION STUDIO** » в качестве товарного знака по заявке № 2024818270 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.10.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 13.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано следующими доводами.

Словесный элемент «AUTOMATION STUDIO» (с английского языка «студия автоматизации», см. <https://englishlib.org/dictionary/en-ru/automation+studio.html>) не обладает различительной способностью для заявленных услуг и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса,

поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид и назначение заявленных услуг.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно уведомлению экспертизы от 21.02.2025, обозначение не может быть зарегистрировано в отношении заявленных услуг, при этом каких-либо доводов о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ в уведомлении экспертизы приведено не было;

- даже если экспертиза не приняла как убедительные доводы заявителя, касающиеся отказа в регистрации в отношении заявленных услуг 41 и 42 классов МКТУ, должно было быть принято решение экспертизы о частичной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Однако экспертизой выдано решение о полном отказе в регистрации заявленного обозначения, что, по мнению заявителя, является ошибочным;

- ранее на заявителя зарегистрирован товарный знак «AUTOMATION STUDIO» по свидетельству № 328743 в отношении однородных товаров 09 класса. Заявленные товары 09 класса очевидно однородны товарам более ранней тождественной регистрации заявителя, при этом некоторые позиции представляют собой более детализированные формулировки товаров;

- заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявленным товарам 09 класса и не указывает прямо на какие-либо характеристики товаров, что подтверждается практикой экспертизы. Таким образом, по мнению заявителя, произошла ошибка при выдаче решения экспертизы о полном отказе в регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение

Роспатента от 13.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024818270 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении только товаров 09 класса МКТУ.

Уведомления о дате, времени и месте рассмотрения возражения неоднократно направлялись заявителю почтовым отправлением, а также направлялись на электронную почту, однако заявитель не обеспечил свое участие в заседаниях коллегии. Коллегией были исчерпаны все предусмотренные пунктом 21 Правил ППС возможности по извещению лица, подавшего возражение, о рассмотрении дела.

С учетом вышеуказанных обстоятельств коллегия пришла к выводу о надлежащем уведомлении заявителя и правомерности рассмотрения возражения в его отсутствие.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и/или его представителей, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.10.2024) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Заявленное обозначение «<sup>AUTOMATION STUDIO</sup>» по заявке № 2024818270, поданной 10.10.2024, представляет собой словесные элементы «AUTOMATION STUDIO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в возражении.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака оспаривается в части вывода о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду отсутствия различительной способности у словесного элемента «AUTOMATION STUDIO».

Заявитель считает, что отказ касался только услуг 41 и 42 классов МКТУ и не затрагивал товары 09 класса МКТУ. Вместе с тем это не следует из решения Роспатента. Указание конкретных классов в нем отсутствует, а в соответствии с пунктом 2 статьи 1477 Кодекса правила Кодекса одинаково применяются как товарным знакам, так и знакам обслуживания. Формальное отсутствие слова «товары» в мотивированной части заключения при такой ситуации не является

основанием для вывода о допущенной при проведении экспертизы ошибки: первым абзацем в заключении указано, что мотивы отказа относятся ко всему заявленному перечню товаров и/или услуг.

Словесный элемент «AUTOMATION STUDIO» с английского языка «студия автоматизации» (см. <https://englishlib.org/dictionary/en-ru/automation+studio.html>), то есть представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

Автоматизация - применение технических средств и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации. При этом автоматизируются: технологические, энергетические, транспортные и другие производственные процессы; проектирование сложных агрегатов, судов, промышленных сооружений, производственных комплексов; организация, планирование и управление в рамках цеха, предприятия, строительства, отрасли,войсковой части, соединения и др.; научные исследования, медицинское и техническое диагностирование, учет и обработка статистических данных, программирование, инженерные расчеты и пр. При автоматизации функции управления и контроля над процессом производства, ранее выполнявшиеся рабочим-оператором, передаются (частично или полностью) приборам и автоматическим устройствам. Труд людей используется при этом только для наладки, наблюдения и контроля над ходом процесса производства. Цель автоматизации – повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья. Основные направления автоматизации производства – использование промышленных роботов и манипуляторов, станков с числовым программным управлением, роторных и роторно-конвейерных машин, средств вычислительной техники и прежде всего микропроцессорных систем для управления производством и автоматизации проектирования (см. Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006). Студия - 1. Мастерская художника или скульптора. 2. Школа для подготовки артистов, художников, скульпторов, сочетающая учебные

занятия с творческой практикой. 3. Театральный коллектив молодых актеров. 4. Предприятие по производству кинофильмов; киностудия. 5. Специальное помещение, откуда производятся радио- или телевизионные передачи (см. <https://gramota.ru/poisk?query=студия&mode=slovari>).

Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать приобретение различительной способности заявленного обозначения в результате его использования до даты подачи заявки. К таким материалам относятся: объемы производств и продаж товаров (услуг), маркированных заявлением обозначением; территории реализация товаров (услуг), маркированных заявлением обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявлением обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и производителе маркированных им товаров (услуг), включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах (услугах), маркированных заявлением обозначением; сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров (услуг), маркированных заявлением обозначением; а также иные сведения. Все вышеперечисленные документы должны быть датированы ранее даты подачи заявки.

Такие документы (дополнительные материалы) должны касаться каждой конкретной позиции, представленной в перечне товаров и услуг настоящей заявки, сведения которых позволяют экспертизе установить, что заявленное обозначение, используется заявителем в настоящее время для индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг и воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Заявителем не были представлены материалы, доказывающие приобретение заявлением обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в возражении.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Корректировка заявителем требований до 09 класса МКТУ не меняет изложенный вывод, так как все товары 09 класса МКТУ относятся к программным продуктам, то есть непосредственному инструменту любой автоматизации.

Довод заявителя о наличии ранее зарегистрированного на его имя товарного знака «AUTOMATION STUDIO» по свидетельству № 328743 в отношении товаров 09 класса не может быть принят во внимание, поскольку указанная регистрация имеет иной перечень товаров, иной приоритет и была осуществлена при существенно отличающихся правовых обстоятельствах: приоритет товарного знака по свидетельству № 328743 от 12.01.2006 установлен значительно ранее, чем приоритет по заявке № 2024818270 от 10.10.2024, что свидетельствует о существенном временном разрыве между ними. Сам по себе факт более ранней регистрации тождественного обозначения на имя того же заявителя не является безусловным основанием для регистрации нового обозначения, поскольку правовая охрана товарного знака предоставляется с учетом конкретного перечня товаров и услуг, заявленного приоритета и действующей на соответствующий момент правоприменительной практики. Поскольку перечень существенно отличается, то основания для действия принципа правовой определенности не имеется.

Таким образом, оснований для признания обозначения по заявке № 2024818270 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2025, оставить в силе решение Роспатента от 13.04.2025.**