

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), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2022, поданное компанией ФУДЖИФИЛМ Корпорейшн, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700035, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ACROS**» по заявке №2021700035 с приоритетом от 04.01.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ *«портативные информационные терминальные устройства; компьютерные программы [включая загружаемое программное обеспечение]; компьютерные программы [включая загружаемое программное обеспечение] для использования в цифровых фотоаппаратах для управления цветопередачей и выражением градации; компьютерные программы для обработки цифровых изображений; датчики изображения для цифровых фотоаппаратов; электронные машины, аппараты и их части»*.

Роспатентом 12.02.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700035 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«портативные информационные терминальные устройства; датчики изображения для цифровых фотоаппаратов; электронные машины, аппараты и их части»*.

В отношении остальной части заявленных товаров 09 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарными знаками «» и «**ACROSS**» по свидетельствам №565080 и №562895 с датой приоритета от 03.10.2014, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Акросс-Инжиниринг", Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение ACROS [АК-РОС] - представляет собой вымышленное слово, фонетически тождественное греческому слову: "akros - крайний, самый отдаленный, высокий, верхний";

- заявка №2021700035 подана в продолжение серии знаков заявителя, указанная серия базируется на международной регистрации № 1407553 «**ACROS**», охраняемой на территории России;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №565080 словесный элемент "engineering" указан в качестве неохраняемого, необходимо учитывать, что он связан с другим словесным элементом "Across" грамматически и по смыслу;

- если сопоставить созвучные элементы ACROS и Across в сравниваемых обозначениях, мы увидим неодинаковое количество букв и их разный характер, знаки имеют разное произношение, в вымышленном слове ACROS, вызывающем ассоциации с греческим словом "akros", ударным является первый слог, то в знаменательном слове английского языка "across" [a'kras] ударным является второй, конечный слог;

- противопоставленный знак содержит фразу "Across engineering" (англ. "по всей инженерной деятельности"), с которой заявленное вымышленное слово не имеет ничего общего по смыслу;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №562895 представляет собой словарное слово английского языка ACROSS - англ. "от края до края; вдоль; поперек; через, сквозь, между", не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением;

- уточненный заявителем перечень испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ представляет собой *«компьютерные программы [включая загружаемое программное обеспечение] для использования в цифровых фотоаппаратах для управления цветопередачей и выражением градации; компьютерные программы для обработки цифровых изображений»*;

- заявитель использует обозначение ACROS для маркировки своей продукции уже много лет, т.е. начал такое использование задолго до подачи заявки № 2021700035 и дат приоритета противопоставленных регистраций;

- в среде профессиональных фотографов и фотолюбителей компания заявителя обладает высочайшей репутацией, а заявленное обозначение - дополнительной различительной способностью в отношении товаров 09 класса МКТУ, имеющих отношение к фотографии;

- созданное заявителем программное обеспечение для управления цветопередачей и выражением градации и/или последующей обработки цифровых изображений интегрировано в фотокамеру;

- потребителями таких товаров (т.е. камеры со встроенным программным обеспечением для цветокоррекции) являются исключительно профессиональные

фотографы или фотолюбители, которые стремятся к определенному стандарту своих снимков, заданному хорошо знакомой им пленкой ACROS от компании FUJIFILM;

- представляется очевидным, что интегрированное в фотокамеру программное обеспечение для цветокоррекции снимков не связано с мониторингом компьютерных систем с удаленным доступом, то есть с противопоставленными услугами;

- услуги правообладателя противопоставленных знаков востребованы у юридических лиц - диагностических лабораторий, где помогают пользователям с автоматизацией документооборота и лабораторного производства, контролем достоверности полученных результатов, безопасным хранением данных и оперативной технической поддержкой пользователей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 классов МКТУ *«портативные информационные терминальные устройства; компьютерные программы [включая загружаемое программное обеспечение] для использования в цифровых фотоаппаратах для управления цветопередачей и выражением градации; компьютерные программы для обработки цифровых изображений; датчики изображения для цифровых фотоаппаратов; электронные машины, аппараты и их части»*.

К возражению приложена информация о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.01.2021) поступления заявки №2021700035 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « **ACROS** » является словесным, выполнено стандартными буквами заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 12.02.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700035, с учетом внесенных уточнений заявителем в перечень 09 класса МКТУ, испрашивается в отношении товаров *«компьютерные программы [включая загружаемое программное обеспечение] для использования в цифровых фотоаппаратах для управления цветопередачей и выражением градации; компьютерные программы для обработки цифровых изображений»*.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №565080 является комбинированным, представляет собой словесный элемент «Across», изображение соединенных между собой трех шаров. Словесный элемент «engineering» выведен из правовой охраны. Знак действует в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « ACROSS » по свидетельству №562895 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак действует в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №565080, №562895 было установлено фонетическое тождество словесных элементов «ACROS» [АКРОС] и «ACROSS» [АКРОС], несущих основную индивидуализирующую функцию сравниваемых обозначений.

Так как в словарно-справочных источниках информации (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что сравниваемые знаки выполнены буквами одного алфавита (латинского), таким образом, написание большинства букв «А», «С», «R», «О», «S» совпадает.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о высокой степени фонетического и графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Анализ испрашиваемого к регистрации перечня товаров 09 класса МКТУ *«компьютерные программы [включая загружаемое программное обеспечение] для*

использования в цифровых фотоаппаратах для управления цветопередачей и выражением градации; компьютерные программы для обработки цифровых изображений» показал, что его следует признать однородным таким противопоставленным услугам 42 класса МКТУ как *«обеспечение программное как услуга; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; разработка программного обеспечения»*, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №565080, №562895, поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к сфере компьютерных технологий, противопоставленные услуги являются сопутствующими испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ, оказываются в отношении данных товаров, могут иметь один источник происхождения и круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2021700035 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №565080, №562895 и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленные в материалах возражения заявителем материалы о своей деятельности и деятельности правообладателя противопоставленных знаков не свидетельствуют об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и их вероятности смешения в гражданском обороте.

Довод заявителя об отсутствии фактического смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте ввиду узкоспециализированной деятельности заявителя не

является убедительным, поскольку в рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, в отношении которых испрашивается / распространяется правовая охрана.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2022.