

## **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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 08.02.2021 возражение, поданное Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747831, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака INFOCUS по заявке №2019747831 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.09.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 06.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «INFOCUS», зарегистрированному под № 94906 с датой приоритета 20.07.1990 (Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 20.07.2030), на Инфокус Корпорейшен, 13190 С.В. 68-ая Парквей, Свит 200, Портленд, Орегон 97223, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- товары, в отношении которых противопоставленный знак [1] был зарегистрирован, являются: приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, огнетушители. В перечне товаров противопоставленной регистрации отсутствует программное обеспечение, компьютерные программы или подобные им товары. В решении экспертизы не указано, какие из этих товаров являются однородными товарам перечня заявки. Можно предположить, что экспертиза имела в виду такие товары как «счетные машины, оборудование для обработки информации». Однако, по мнению заявителя, эти товары не являются однородными товарам «программное обеспечение для мониторинга/контроля и усовершенствования/оптимизации переработки нефти, нефтеперерабатывающих предприятий и производства смазочных материалов»;

- сравнительный анализ заявленных товаров и товаров «счетные машины, оборудование для обработки информации» показывает, что они обладают разным функциональным назначением, так как товары противопоставленной регистрации являются оборудованием, а не программами, и, следовательно, предназначены для выполнения совершенно различных действий и операций. Оборудование для обработки информации - это комплекс технических средств, а именно устройств: «Комплекс технических средств обработки информации - это совокупность автономных устройств для сбора, накопления, передачи, обработки и представления информации, а также средств оргтехники, управления, ремонтно-профилактических и других». Согласно определению Словаря-справочника терминов нормативно-

технической документации <https://normative.reference.dictionary.academic.ru>, «3.1 оборудование обработки информации: Блоки электрической или электронной аппаратуры, которые по отдельности либо в системной конфигурации (в сети) проводят сбор, обработку и запоминание данных. Ввод и вывод данных может осуществляться, при необходимости, с помощью электронного оборудования»;

- вычислительная машина, счётная машина — механизм, электромеханическое или электронное устройство, предназначенное для автоматического выполнения математических операций. В последнее время, это понятие чаще всего ассоциируется с различными видами компьютерных систем (<https://ru.wikipedia.org/wiki>);

- электронная вычислительная машина (ЭВМ) — комплекс технических средств, где основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач. При этом ЭВМ, как правило, является цифровым устройством, то есть использует цифровой формат сигналов и данных. Механические вычислительные устройства — устройства для автоматизации вычислений, которые состоят из механических компонентов, таких как рычаги и шестерни. Механические вычислительные устройства были полностью вытеснены электронными в 1980-х годах;

- сравниваемые товары имеют не только функциональное различие, но и различие вида, материала, из которого они изготовлены (если можно говорить о материале программного обеспечения). Различие усиливается еще и тем, что товары заявителя имеют сугубо узкую сферу применения - сферу нефтепереработки и производства нефтепродуктов;

- заявитель - Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире (<https://ru.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil>). Компания InFocus Corporation — частная американская компания, которая производит DLP и LCD проекторы, а также

крупногабаритные интерактивные системы с сенсорными экранами, сенсорные дисплеи, планшеты, смартфоны, оборудование для видеоконференцсвязи (ВКС), предлагает услуги по ВКС <https://ru.wikipedia.org/wiki/Infocus>;

- заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют свою деятельность в совершенно различных сферах деятельности и имеют совершенно разный круг потребителей, что представляется немаловажным для рассмотрения вопроса однородности товаров;

- согласно положениям пункта С статьи 6 quinquies Парижской конвенции чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. Таким образом, учитывая совершенно разные сферы деятельности правообладателя и заявителя, а также сущность заявленных товаров, можно утверждать, что при данных обстоятельствах полностью отсутствует вероятность смешения товаров заявителя и правообладателя на рынке и, соответственно, отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения этих товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

От заявителя поступила просьба о переносе заседания коллегии в связи с тем, что он вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака, однако документов, подтверждающих начало переговорного процесса или какие-либо результаты этих переговоров, представлено не было. Коллегия отказала в удовлетворении поступившей просьбы ввиду ее необоснованности.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (24.09.2019) 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**INFOCUS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ - программное обеспечение для мониторинга/контроля и усовершенствования/оптимизации переработки нефти, нефтеперерабатывающих предприятий и производства смазочных материалов.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанное несоответствие обосновано тождеством заявленного обозначения со словесным товарным знаком **INFOCUS** [1], правовая охрана которого действует в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, огнетушители.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они совпадают во всех элементах за исключением незначительной разницы в стандартных шрифтах, которыми выполнены сопоставляемые обозначения, что заявителем не оспаривается в возражении.

Анализ товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (программное обеспечение для мониторинга/контроля и усовершенствования/оптимизации переработки нефти, нефтеперерабатывающих предприятий и производства смазочных материалов), и товаров (приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, огнетушители) противопоставленного знака [1] показал однородность заявленных товаров и таких товаров как «счетные машины,

оборудование для обработки информации», так как они относятся к одной области деятельности, связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями, могут иметь одинаковое назначение (обработка информации может осуществляться в любой сфере деятельности, в том числе и в области нефтепереработки), у этих товаров может быть один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Кроме того, они являются взаимодополняемыми (программное обеспечение и счетные машины (компьютеры). При этом программное обеспечение является неотъемлемой частью любого компьютера. В связи с указанным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом высокой степени сходства обозначений, близкой к тождеству, и однородности товаров существует опасность их смешения в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют свою деятельность в совершенно различных сферах по сведениям из сети Интернет, что является немаловажным для рассмотрения вопроса однородности товаров, следует отметить, что анализ однородности товаров осуществляется на основании сопоставления перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами, указанными в перечне свидетельства на товарный знак [1], а не с деятельностью, описанной на сайтах сети Интернет.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 06.10.2020.**