

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 21.09.2020 возражение, поданное компанией «ФУДЗИЦУ ЛИМИТЕД», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724414, при этом установила следующее.

Future Mobility Accelerator

Обозначение « » по заявке №2019724414,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.05.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «MOBILITY ACCELERATOR» в переводе с английского языка на русский означают «мобильный ускоритель» (см. <https://translate.yandex.ru/>) в отношении заявленных товаров и услуг могут быть восприняты как указание на их свойства и назначение.

Обозначения «MOBILITY ACCELERATOR», «мобильный ускоритель» используются в области компьютерных технологий в качестве общепринятого термина, для товаров и услуг, однородных заявленным, в том числе до даты подачи заявки (см., например, «Мобильный ускоритель портала», https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSYJ99_8.5.0/overview/mobile_portal_accelerator.html; «Мобильный ускоритель Nvidia (Tegra 5)», <https://club.dns-shop.ru/digest/5851-mobilnyiuskoritel-nvidia-tegra-5/>; «MOBILE ACCELERATOR 3.2(Мобильный ускоритель)», <https://mobileaccelerator.apkcafe.ru>; «МОБИЛЬНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ НА БАЗЕ БЕЗЖЕЛЕЗНОГО ИМПУЛЬСНОГО БЕТАТРОНА ДЛЯ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ».


Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ», <http://vniitf.ru/data/images/zst/2019/presents/sec-4/4-51ru.pdf>; <https://www.charinev.org/news/newsdetail-2018/news/already-charging-or-still-engineering-ecog-os-is-released/>; компании WRI India Sustainable Cities, CIE, Shell Foundation, Hewlett Foundation, <https://wricitieshub.org/accelerator> и т.д.).

Учитывая изложенное, словесные элементы «MOBILITY ACCELERATOR» не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «FUTURE» по свидетельству № 674504 с датой приоритета 01.09.2016, на имя Коя Ой, Лентокентянкату 7, 33900 Тампере, Финляндия, в отношении товаров 09 класса, признанных однородными заявленным товарам 09 класса;



- со знаком «  » по международной регистрации №961643 с датой конвенционного приоритета 31.10.2007, правовая охрана на территории Российской Федерации компании AUTOGRILL S.P.A., Via Luigi Giulietti, 9 I-28100 NOVARA, в отношении услуг 42 класса, признанных однородными заявленным услугам 42 класса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Future Mobility Accelerator» может быть переведено с английского языка как "мобильный акселератор будущего", образуя фразу, которая является фантазийной по отношению к заявленным товарам и услугам и способна выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- слова "Mobility Accelerator" не используются в качестве самостоятельного термина из области компьютерных технологий, а являются частью фантазийной фразы, представляющей собой уникальную комбинацию слов, которые образуют лексическую инвенцию и должны рассматриваться вместе со словом "Future";

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями по семантическому, фонетическому, графическому критериям сходства;

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019724414 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2019) 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 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

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.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) 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;

2) 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;

3) 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 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Future Mobility Accelerator

Заявленное обозначение « » является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесные элементы «Future», «Mobility», «Accelerator» выполнены с большой буквы, в связи с чем, не образуют единую смысловую конструкцию. Таким образом, коллегия рассматривала данные элементы по отдельности.

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

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Словесный элемент «Future» в переводе с английского языка на русский означает «будущее» (см. <https://dic.academic.ru>), данный словесный элемент является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам.

Словесный элемент «Mobility» в переводе с английского языка на русский означает «мобильность» (см. <https://dic.academic.ru>).

Словесный элемент «Accelerator» в переводе с английского языка на русский означает «Акселератор» - ускоритель (см. <https://dic.academic.ru>).

С учетом семантики слов «Mobility» и «Accelerator», коллегия пришла к выводу, что данные словесные элементы заявленного обозначения представляют собой название программы, заключающейся в оптимизации мобильных ресурсов, применяется в области информационных технологий, что является прямой характеристикой заявленных товаров и услуг, в связи с чем, они не обладают различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Кроме того, обозначение вышеуказанные словесные элементы в настоящее время широко используется в области информационных технологий в качестве обозначения «Mobility Accelerator» (см., например <https://androspace.ru/1427232-mobile-accelerator.html>, <https://club.dns-shop.ru/digest/5851-mobilnyii-uskoritel-nvidia-tegra-5/>, <http://vniitf.ru/data/images/zst/2019/presents/sec-4/4-51ru.pdf> и другие).

Таким образом, обозначение «Mobility Accelerator» хорошо известно российскому потребителю в качестве обозначения, которое широко используется в сфере деятельности, относящейся к программированию и созданию программных

продуктов, в связи с чем не способно индивидуализировать товары и услуги одного производителя.


Необходимо отметить, что оценка охраноспособности обозначения осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесные элементы «Mobility Accelerator» являются несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарный знак

«FUTURE» (1) по свидетельству №674504 и знак «» (2) по международной регистрации №961643.

Сходство обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением противопоставленного товарного знака (1) в заявленное обозначение и фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Future» входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2).

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным, выполнен заглавными буквами стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно «аппаратура для обработки данных, информации; компьютерное программное обеспечение; программное обеспечение и приложения для

мобильных устройств; устройства сигнальные аварийные; сенсоры, датчики и детекторы; аппаратура связи; инструменты, приборы для измерения температуры; электрические измерительные инструменты, приборы; панели/пульты управления; инструменты, приборы для контроля, мониторинга; все вышеперечисленные товары для использования в отношении систем и аппаратов, приборов для кондиционирования воздуха».

Противопоставленный знак (2) является комбинированным. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения буквы «А». Справа от изобразительно элемента расположен словесный элемент «future», на конце буквы «е» расположено стилизованное изображение в виде трех лепестков. Обозначение выполнено в синем, оранжевом и зеленом цветовом сочетании. Исключительное право знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлено, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, а именно «Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software» («Научно - технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и исследованиям; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения»).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1) и (2) свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании следующего.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Future», который является фонетически и семантически тождественным со словесными элементами «Future» в противопоставленных знаках (1) и (2). Словесный элемент «Future» выполняет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении «Future Mobility Accelerator», поскольку занимает начальную позицию, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и на него падает логическое ударение.

Кроме того, словесные элементы «Mobility» и «Accelerator» являются слабыми элементами в заявленном обозначении, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их свойства и назначение.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «Future» заявленного обозначения со знаками (1) и (2) приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Визуально сопоставляемые обозначения отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальные отличия сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов обозначений.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «компьютеры; серверы компьютерные; компьютерное оборудование для хранения данных; устройства периферийные компьютеров; компьютерное программное обеспечение» являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) «аппаратура для обработки данных, информации; компьютерное программное обеспечение; программное обеспечение и приложения для мобильных устройств; все вышеперечисленные товары для использования в отношении систем и аппаратов, приборов для кондиционирования воздуха», поскольку относятся к одним и тем же родовым группам «компьютерное оборудование», «программное обеспечение».

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «составление программ для компьютеров; прокат компьютеров; размещение/хостинг серверов; прокат веб-серверов; услуги по оптимизации для компьютеров, а именно: конфигурация компьютерных сетей и

компьютерного программного обеспечения, инсталляция компьютерного программного обеспечения, обслуживание и обновление компьютерного программного обеспечения, а именно: улучшение функций компьютерного программного обеспечения, изменение или добавление функций для компьютерного программного обеспечения, и предоставление информации в отношении вышеперечисленных услуг; обеспечение программное как услуга [SaaS]; консультации и рекомендации в отношении компьютерных систем» являются однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ «design and development of computer hardware and software» («проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения»), поскольку относятся к одной и той же родовой группе «услуги в области программирования».

Факт однородности заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарными знаками (1), (2) в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2020