

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.02.2013. Данное возражение подано компанией «Эдоуб Системс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр», США (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011702799, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011702799 на регистрацию словесного обозначения «PHOTOSHOP» в качестве товарного знака была подана 04.02.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011702799 для всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что обозначение «PHOTOSHOP» - это программа для редактирования фотографий, создания анимации и красивых изображений. Также приведена информация о том, что обозначение «PHOTOSHOP» используется различными компаниями для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, и сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Также в заключении экспертизы приведен анализ материалов заявителя и указано, что они не могут служить доказательством приобретения различительной способности заявленным обозначением, поскольку не представляется возможным оценить длительность и интенсивность его использования.

В палату по патентным спорам 28.02.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обращение к словарям позволяет установить, что «PHOTOSHOP» означает «многофункциональный графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems». При этом обычные Интернет-источники выдают информацию об использовании обозначения «PHOTOSHOP» непосредственно заявителем с указанием того, что этот продукт является лидером рынка и наиболее известным продуктом компании Adobe Systems;

- представленные заявителем материалы подтверждают и длительность, и интенсивность использования обозначения, по меньшей мере, с 1990 года;

- у компании Adobe Systems (заявитель) имеется 59 регистраций по всему миру на знак «PHOTOSHOP» в 44 юрисдикциях;

- обозначение «PHOTOSHOP» используется не для одной конкретной разновидности программы, оно является средством индивидуализации ряда различных программ. Линейка продукции «PHOTOSHOP» включает в себя: Photoshop, Photoshop Extended, Photoshop Lightroom, Photoshop Elements, Photoshop Touch, Photoshop Express, Adobe Color Lava для Photoshop, Adobe Eazel для Photoshop, Adobe Nav для Photoshop и т.д.;

- указанная продукция распространяется в Российской Федерации посредством трех официальных дистрибуторов и широкой сети авторизованных и сертифицированных реселлеров, насчитывающих по состоянию на конец 2011 года почти полторы тысячи компаний на всей территории Российской Федерации.

В возражении приведены подробные сведения об истории создания программного обеспечения «PHOTOSHOP», его развитии, широкой рекламной кампании, затратах на рекламу, наградах продукции под товарным знаком «PHOTOSHOP», а также указаны данные опросов потребителей, согласно которым 85,5 % респондентов знают обозначение «PHOTOSHOP», при этом 53,7 % всех опрошенных правильно определили компанию, использующую данный знак, - заявителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся использования обозначения «PHOTOSHOP», а также распечатки регистраций знака «PHOTOSHOP» в других странах [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (04.02.2011) заявки №2011702799 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не

имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров и услуг. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение «PHOTOSHOP» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «PHOTOSHOP» не является значимым словом какого-либо языка, что позволяет усмотреть фантазийный характер данного слова в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Что касается указания экспертизы на то, что «PHOTOSHOP – это программа для редактирования фотографий, создания анимации и красивых изображений», то данный довод обозначен без указания источника приведенного определения. При этом следует учесть, что при обращении к сети Интернет, на всех сайтах,

представляющих определение понятия «PHOTOSHOP» имеется указание на компанию заявителя (...многофункциональный графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems...).

Также необходимо обратить внимание, что действительно, обозначением «PHOTOSHOP» маркируется известные во всем мире программные продукты компании заявителя.

Согласно представленным материалам [1] компания Adobe является глобальным лидером в области решений цифрового маркетинга и медиаресурсов. Инструменты и сервисы позволяют заказчикам создавать потрясающий цифровой контент, развертывать его в различных медиасредах и на различных устройствах, проводить временные измерения и оптимизировать контент, что обеспечивает достижение высоких результатов в бизнесе. Компания помогает заказчикам создавать, измерять и монетизировать цифровой контент для различных каналов и экранов, а также управлять этим контентом. Ассортимент продуктов заявителя «Photoshop» предоставляет комплекс инструментов, необходимых для обработки цифровых изображений, создания выразительных художественных образов и поиска необычных способов демонстрации готовых работ.

Представленные заявителем материалы [1] позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «PHOTOSHOP», хорошо известен российскому потребителю как товар определенного производителя.

Коллегией палаты по патентным спорам были также учтены данные опросов потребителей, согласно которым подавляющее большинство респондентов знакомы с обозначением «PHOTOSHOP» и более половины от всех опрошенных знают компанию производителя.

Оценивая обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное словесное обозначение обладает фантазийностью, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что обозначение «PHOTOSHOP» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации в отношении в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.02.2013, отменить решение Роспатента от 28.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011702799.