

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 16.01.2015, рассмотрела заявление от 08.11.2013 о признании выполненного буквами латинского алфавита словесного обозначения «PHOTOSHOP» (далее – заявленное обозначение) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров» на имя компании Эдоуб Системс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации заявителем были приложены к вышеуказанному заявлению от 08.11.2013 и представлены корреспонденциями, поступившими в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.05.2014, 22.05.2014, 12.09.2014 и 06.10.2014, в частности, копии следующих документов:

- свидетельство на товарный знак «PHOTOSHOP» № 491982 на имя заявителя и распечатка сведений об этом товарном знаке [1];
- распечатки сведений о товарных знаках «PHOTOSHOP», зарегистрированных на имя заявителя в разных странах мира [2];
- учредительные документы заявителя [3];
- распечатки сведений о заявителе и его продукции из словарно-справочных Интернет-порталов [4];
- распечатки публикаций в Интернете статей о продукции заявителя [5];
- подборка публикаций в специализированных и общественно-политических федеральных и региональных печатных изданиях статей о продукции заявителя [6];
- affidavits заявителя от 30.07.2012 и 30.04.2014 об объемах продаж его продукции в мире и в России в 2006 – 2011 гг., о его российской и ирландской

дочерних компаниях (ООО «Адоб Системс» и Adobe Systems Software Ireland Ltd.), дистрибьюторах и авторизованных реселлерах, осуществляющих свою деятельность под контролем заявителя [7];

- годовые финансовые отчеты заявителя [8];

- письмо российской дочерней компании заявителя (ООО «Адоб Системс») об объемах продаж продукции заявителя в России в 2006 – 2011 гг. и об официальных дистрибьюторах и сети сертифицированных и/или авторизованных реселлеров заявителя на территории России, выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Адоб Системс» и его устав [9];

- письмо одного из официальных дистрибьюторов заявителя – ООО «ДинаСофт» [10];

- каталог продукции заявителя, информационно-рекламные проспекты со сведениями о продуктах заявителя «Adobe Photoshop» и «Adobe Creative Suite», включающем в себя, в частности, программы «Photoshop» [11];

- счета-фактуры и товарно-транспортные накладные дочерней компании заявителя (Adobe Systems Software Ireland Ltd.) на поставку программ «Creative Suite» и «PHOTOSHOP» в Россию официальным дистрибьюторам заявителя [12];

- распечатки страниц сайта заявителя для онлайн-загрузки его продукции, в том числе программ «PHOTOSHOP» [13];

- аналитический отчет Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам опроса потребителей [14];

- решение Роспатента от 12.06.2013 об удовлетворении возражения заявителя от 27.02.2013 и государственной регистрации товарного знака «PHOTOSHOP» по заявке № 2011702799 (свидетельство № 491982) по результатам рассмотрения этого возражения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам [15].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый выше Кодекс, Правила

признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах: об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака; о стоимости (ценности) товарного знака; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

При анализе заявленного обозначения на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в

отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров» Экспертной комиссией было установлено следующее.

Из представленных заявителем материалов следует то, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков «PHOTOSHOP», зарегистрированных на имя заявителя в разных странах мира [2] и в Российской Федерации [1].

Так, товарный знак «PHOTOSHOP» по свидетельству № 491982 с приоритетом от 04.02.2011 охраняется в Российской Федерации, в частности, в отношении программ для компьютеров для большого количества различных конкретных целей, перечисленных прямо в перечне товаров данной регистрации товарного знака [1]. В свою очередь, признание общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается для заявленного обозначения, тождественного вышеуказанному товарному знаку, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров».

На российских словарно-справочных Интернет-порталах обнаруживается информация о том, что заявитель (Adobe Systems Incorporated) является американской компанией-разработчиком программного обеспечения, в том числе программ «Adobe Photoshop», входящих в семейство «Adobe Creative Suite» [4]. В данных общедоступных источниках информации отмечено, что «Adobe Photoshop», часто называемый просто «Photoshop», – это многофункциональный графический редактор, который является лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений и наиболее известным продуктом заявителя. Заявителем выпускаются с 1990 года различные программы-версии этого известного программного продукта.

В период, предшествующий дате 01.01.2012, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, на протяжении весьма длительного времени публиковались многочисленные статьи об указанных компьютерных программах на различных сайтах российского сегмента сети Интернет [5] и в различных специализированных и общественно-политических федеральных и региональных печатных изданиях [6],

что обуславливает факт широкой известности среди потребителей этой продукции заявителя благодаря упомянутым средствам массовой информации. При этом следует отметить, что авторами указанных статей (специалистами и журналистами) данные компьютерные программы, выпускаемые заявителем, именовались как «Adobe Photoshop», так и «Photoshop», что свидетельствует о восприятии этих обозначений авторами статей и их читателями (потребителями) как синонимичных.

Из двух представленных affidavits заявителя [7] следует то, что заявленное обозначение используется для индивидуализации выпускаемых им соответствующих компьютерных программ «Photoshop», которые поставляются на российский рынок начиная уже с 1990 года. Отмечено, в частности, что показатели продаж данной продукции в России за период 2006 – 2011 гг. составили более трех десятков миллионов долларов США, а показатели продаж включающего в себя программы «Photoshop» семейства «Creative Suite» – более четырех десятков миллионов долларов США, что обуславливает вывод о весьма больших объемах реализации на российском рынке указанной продукции заявителя в период, предшествующий дате 01.01.2012, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Кроме того, заявителем в упомянутых affidavits были названы его российская и ирландская дочерние компании – ООО «Адоб Системс» и Adobe Systems Software Ireland Ltd., которыми непосредственно осуществляются поставки товара в Россию, а также занимающиеся распространением уже на территории России официальные дистрибьюторы и сертифицированные и авторизованные реселлеры заявителя. Отмечено, что названные компании осуществляют свою деятельность под контролем заявителя.

Действительно, указанное обстоятельство обуславливается тем, что собственно заявитель является аффилированным лицом своих дочерних компаний, а сеть официальных дистрибьюторов и сертифицированных и авторизованных реселлеров заявителя находится, согласно письму [9], под непосредственным контролем российской дочерней компании заявителя – ООО «Адоб Системс». При этом

следует отметить, что данная сеть насчитывает более 1000 компаний и охватывает практически все регионы Российской Федерации.

Заявитель является резидентом Соединенных Штатов Америки [3], где его письменные показания, данные под присягой и удостоверенные нотариусом (аффидевит), считаются надлежащим доказательством.

Аффидевит по российскому законодательству не признается бесспорным доказательством. Однако следует отметить, что не имеется никаких оснований для сомнений в достоверности сведений, представленных заявителем, являющимся первоисточником таких сведений, так как вся совокупность представленных им документов характеризуется наличием взаимосвязанности и отсутствием каких-либо противоречий между соответствующими фактическими обстоятельствами.

К тому же данные сведения подтверждаются и иными источниками информации – годовыми финансовыми отчетами заявителя [8], письмом российской дочерней компании заявителя – ООО «Адоб Системс» [9] и письмом одного из официальных дистрибьюторов заявителя – ООО «ДинаСофт» [10].

Каталог продукции и информационно-рекламные проспекты [11] содержат сведения о продуктах заявителя – «Adobe Photoshop» и «Adobe Creative Suite», включающем в себя, в частности, программы «Photoshop». При этом следует отметить, что в данных материалах самим заявителем применяются обозначения «Adobe Photoshop» и «Photoshop» как равнозначные.

В подтверждение фактов поставки в Россию указанных компьютерных программ заявителя им были представлены счета-фактуры и товарно-транспортные накладные его дочерней компании Adobe Systems Software Ireland Ltd. [12], которые относятся к соответствующему периоду времени, причем в счетах-фактурах данная продукция именуется исключительно как «Photoshop» с указанием лишь соответствующей версии программы.

Вместе с тем, такие компьютерные программы реализуются заявителем и посредством сети Интернет. Так, страницы сайта заявителя [13] содержат, в частности, ресурс для онлайн-загрузки соответствующей продукции непосредственно на компьютер пользователя, когда предоставляется возможность

загрузить как пробную версию программы, так и собственно приобрести ту или иную версию программы с определенными параметрами за установленную денежную сумму, списываемую с банковской карты покупателя.

Из результатов социологического опроса [14] следует то, что заявленное обозначение «PHOTOSHOP» в качестве товарного знака известно подавляющему большинству опрошенных (85,5%), причем 84,7% респондентов знают, что данным знаком маркируются именно компьютерные программы.

При этом крайне большая часть потребителей (81,5%) узнали о существовании соответствующей продукции от года и более, то есть в период ранее даты 01.01.2012, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, так как анализируемый опрос проводился в июле 2012 года. Только 3,2% респондентов знают этот товарный знак не более года, а 15,3% – не знают его.

Большинство опрошенных (69%) верно определяют страну происхождения соответствующих компьютерных программ – США. Также верно определяют именно заявителя как производителя этих программ большинство респондентов – 53,7%.

Большинство опрошенных сами пользовались указанной программой заявителя (44%) либо знают о ней из рассказов родных, друзей и знакомых (32,9%).

Целесообразно также отметить и то, что данная продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, имеет весьма высокую репутацию среди потребителей, так как большинство респондентов (50,9%) оценивают ее качество как высокое, а всего лишь 0,9% – как низкое.

Таким образом, вышеприведенные результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на рассматриваемую дату – 01.01.2012, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, несомненно приобрело высокий уровень известности среди российских потребителей и обладает высокой степенью различительной способности по отношению к производителю маркированной этим знаком соответствующей продукции, то есть к заявителю.

Необходимо отметить, что данный социологический опрос касался именно заявленного обозначения («PHOTOSHOP») без его сочетания с какими-либо иными элементами, в частности, со словом «ADOBE», являющимся зарегистрированным также на имя заявителя товарным знаком по свидетельству № 96178 в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров».

Так, заявленное обозначение используется заявителем собственно для индивидуализации соответствующих программ многофункционального графического редактора, а вышеуказанный товарный знак «ADOBE» по свидетельству № 96178, воспроизводящий отличительную часть фирменного наименования заявителя, часто включается в названия различных выпускаемых им продуктов лишь с целью подчеркнуть их принадлежность заявителю.

Законодательство не содержит никакого запрета на совместное использование правообладателем нескольких товарных знаков на одном и том же товаре. В связи с этим обстоятельством одновременное использование заявленного обозначения в сочетании с товарным знаком «ADOBE» никак не изменяет восприятия заявленного обозначения в качестве широко известного потребителю товарного знака, индивидуализирующего самостоятельно соответствующие компьютерные программы, выпускаемые заявителем, что было подтверждено результатами социологического опроса [14].

Кроме того, как уже указывалось выше, в представленных заявителем документах [4 – 6], [11 – 12] обнаруживаются упоминания обозначения «PHOTOSHOP» и без его сочетания со словом «ADOBE», а названия программ «Adobe Photoshop» и «Photoshop» позиционируются заявителем и воспринимаются потребителями исключительно как синонимичные обозначения.

В этой связи необходимо отметить и то, что упомянутый выше товарный знак «PHOTOSHOP» по свидетельству № 491982 был зарегистрирован на имя заявителя на основании решения Роспатента от 12.06.2013 об удовлетворении возражения от 27.02.2013 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011702799 по результатам рассмотрения этого возражения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам [15].

Так, указанная регистрация товарного знака «PHOTOSHOP» была произведена Роспатентом ввиду установленной коллегией Палаты по патентным спорам широкой известности потребителям индивидуализируемой этим обозначением соответствующей продукции заявителя. В свою очередь, в сети Интернет обнаруживаются только ссылки на данные компьютерные программы, выпускаемые заявителем, либо на какие-то графические онлайн-редакторы с иными названиями других производителей, причем такие программы на некоторых сайтах действительно называют в просторечии «фотошоп» по аналогии с известной продукцией заявителя, но не имеется никаких оснований для вывода об использовании различными производителями именно заявленного обозначения в качестве товарного знака в установленном законодательством порядке. К тому же исследованная коллегией информация в сети Интернет, на которую ранее ссылалась экспертиза, не содержала никаких сведений о тех или иных конкретных производителях и никаких указаний на те или иные даты размещения в Интернете соответствующей информации.

Таким образом, из решения Роспатента [15] следует то, что заявленным обозначением индивидуализируется исключительно соответствующая продукция заявителя.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности на территории Российской Федерации с 01.01.2012 заявленного обозначения, используемого заявителем в качестве товарного знака, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров».

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

удовлетворить заявление от 08.11.2013 и признать словесное обозначение «PHOTOSHOP» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров» на имя компании Эдоуб Системс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки.