

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 15.09.2016, поданное по поручению компании ХЕРМАН МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 512582, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013711459 с приоритетом от 08.04.2013, зарегистрирован 07.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 512582 на имя компании Эппл Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**APPLE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем 15.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 512582 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с



комбинированными товарными знаками **PLUSH APPLE** по свидетельству №314712 и



по свидетельству №421614, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «APPLE» в противопоставленные товарные знаки, в связи с чем сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на имеющиеся отличия.

Доминирующая роль словесного элемента «APPLE» в противопоставленных товарных знаках подтверждается его семантическим единством с графическим элементом — яблоком, а также тем, что при его звуковом воспроизведении (например, в радиорекламе) графический элемент не воспроизводится.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что противопоставленные товарные знаки обладают значительной различительной способностью, на усиление которой влияет длительность и интенсивность использования этих товарных знаков на территории Российской Федерации, по крайней мере, в отношении мягких игрушек.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 512582 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№512582, 314712, 421614,

[1];

- фотографии с выставок «Мир Детства» от 30.09.2010, «Детство» от 17.03.2011, 15.03.2012, «Buybrand» от 22.09.2011, «Детство» от 13.03.2013, «Детство» от 14.03.2014, 13.03.2014 [2];

- распечатки из каталогов игрушек за 2004, 2006, 2007 годы [3];

- распечатки из каталогов гипермаркета игрушек «Бегемот» за 2008 – 2015 годы [4];

- фотографии мягкой игрушки, маркированной противопоставленным знаком по свидетельству №314712 [5];

- копия свидетельства (Постановление №3 от 07.12.2010) о награждении ООО «Некст-тайм» знаком качества «Лучшее – детям» за мягкую игрушку из искусственного меха торговой марки «PLUSH APPLE» в ассортименте [6];

- товарные накладные на продукцию [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 512582 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил, а в своем устном выступлении представитель правообладателя выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, поскольку, по мнению правообладателя, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками отсутствует.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.04.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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, 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**APPLE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №314712 представляет собой



комбинированное обозначение **PLUSH APPLE**, включающее реалистическое изображение яблока, под которым размещены словесные элементы «**PLUSH**

APPLE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в черном, белом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №421614 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение яблока, внутри которого расположены словесные элементы «PLUSH APPLE», выполненные близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета в две строки.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 28 класса МКТУ, который ограничен только товарами для спорта.

Перечень товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №421614, не содержит товаров, относящихся к играм, игрушкам, принадлежностям для игр и игрушек, то есть товаров, однородных товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поэтому этот товарный знак не может быть признан сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Соответственно товарный знак по свидетельству № 421614 не подлежит анализу на тождество и сходство с оспариваемым товарным знаком.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №314712 показал следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, которое может формироваться под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и т.п.

Несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «APPLE», (в

перевод с английского - яблоко), присутствие в противопоставленном товарном знаке в начальной части прилагательного «PLUSH», образует со словом «APPLE» словосочетание, которое может быть переведено на русский язык как «плюшевое яблоко».

Словосочетание «PLUSH APPLE» и слово «APPLE» сравниваемых товарных знаков обладают как фонетическими различиями за счет присутствия дополнительного слова, так и семантическими, поскольку прилагательное «PLUSH» придает словосочетанию оригинальность, вызывая в сознании потребителя неожиданные ассоциации, отличные от словарного значения слова «APPLE».

Помимо указанных различий в словесных элементах, сравниваемые товарные знаки производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, которое формируется за счет присутствия в противопоставленном комбинированном знаке реалистического изображения яблока, выполненного с использованием яркой цветовой гаммы.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод об отсутствии сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками.

Анализ товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарный знак по свидетельству №314712, показал их однородность, ввиду того, что они относятся к одной родовой группе товаров, а именно - игр, игрушек и принадлежностей для них. Однако, учитывая установленное выше несходство между товарными знаками, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что у покупателей возникнет представление о том, что товары, маркированные этими знаками, принадлежат одному производителю.

Кроме того, коллегия приняла во внимание представленные лицом, подавшим возражение, сведения об использовании противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации для маркировки мягких игрушек.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак, правообладателем которого является всемирно известная американская корпорация APPLE, обладающая уникальной репутацией в индустрии электроники и программного обеспечения,

зарегистрирован в отношении игр и игрушек, в которых используются электроника и программное обеспечение.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 512582.