

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 19.12.2013, поданное по поручению компании Эппл Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713619, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012713619 с конвенционным приоритетом от 26.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ 26.04.2012.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде прямоугольника с прерывистой нижней гранью, в центре которого изображен треугольник и словесный элемент «AirPlay», расположенный под треугольником, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «SIDEUP Reply» (международная регистрация №1076868 с приоритетом от 25.03.2011), правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя REPLY S.P.A., Corso Francia, 110 TORINO (ИТ).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 19.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- изображение стрелки в круге или в прямоугольной, квадратной рамке относится к изображениям функциональных кнопок и обозначает ввод информации в иное устройство;

- несмотря на то что, графические элементы в сравниваемых обозначения являются сходными, основную индивидуализирующую функцию в них несут словесные элементы;

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1076868 фонетически и семантически несходны, поскольку имеют разную длину слов, разное количество гласных и согласных звуков, разное смысловое значение;

- обозначение «AirPlay» заявитель использует в качестве наименования технологии и протокола, тогда как противопоставленный знак по международной регистрации №1076868 является названием инновационной системы управления складом. Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения используются в отношении различных товаров и предназначены для разного круга потребителей (для любого потребителя/для специалистов);

- товарный знак «AirPlay» по международной регистрации №10837565 охраняется в странах Европейского Сообщества, в том числе в стране происхождения владельца противопоставленного знака, при этом от него не была подана оппозиция против регистрации знака «AirPlay».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2013 по заявке №2012713619 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.10.2011) конвенционного приоритета заявки №2012713619 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде прямоугольника с прерывистой нижней гранью, в центре которого изображен треугольник и словесный элемент «AirPlay», расположенный под треугольником, выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в черном, красном и зеленом цветовом сочетании в отношении 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1076868 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата с прерывистой нижней гранью, в центре которого расположен треугольник. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «SIDEUP», выполненный стандартным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под ним находится словесный элемент «Reply», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [1]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в черном и оранжевом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

В сравниваемые обозначения, действительно, включены изобразительные элементы, состоящие из комбинации геометрических фигур в виде треугольника на фоне прямоугольника/квадрата.

Вместе с тем, указанные элементы имеют ряд отличий: в заявленном обозначении – прямоугольник, в противопоставленном знаке – квадрат с округленными углами, различное цветовое сочетание (черно-белое/черно-оранжевое), композиционное построение обозначений.

Кроме того, при восприятии комбинированного обозначения состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным является словесный элемент, так как он легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Указанное обуславливает вывод о том, что основным элементом заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] следует признать словесные элементы «AirPlay/ SIDEUP Reply», поскольку они играют главную роль в осуществлении обозначением индивидуализирующей функции.

Несходство словесных элементов заявленного обозначения (AirPlay) и противопоставленного знака [1] (SIDEUP Reply) является очевидным и не требует дополнительного анализа.

Принимая во внимание все изложенные выше выводы, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] производят разное впечатление на потребителя при их восприятии, обуславливающее отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2013, изменить решение Роспатента от 29.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713619.