

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 25.08.2015 возражение компании Apple Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013718527 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013718527 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «iWatch», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 14 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 1089185, 469696, 496846, 506123, 508191, 525650, 614932, 962366 и 962367, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель является всем известной компанией, выпустившей на рынок ряд инновационных высокотехнологичных продуктов («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac»), широко известных и уже вошедших в быт большого количества российских потребителей, идентифицирующих эти продукты заявителя по обязательно присутствующему в их названии префиксу «i», выполненному в нижнем регистре, за которым следует соответствующее слово, начинающееся с заглавной буквы, в силу чего заявленное обозначение, индивидуализирующее выпускаемые заявителем часы с функцией высокотехнологичного портативного электронного устройства («iWatch»), ассоциируется исключительно с заявителем и соответствующим семейством его продукции.

Исходя из данного обстоятельства, заявитель отметил, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются как шрифтовым исполнением и составом букв, так и своим смысловым значением, поскольку заявленное обозначение представляет собой фантазийное (изобретенное) слово, в основу которого положено слово «watch» (в переводе с английского языка означает «часы»), но в основе противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 469696, 496846, 506123, 508191, 525650, 614932, 962366 и 962367 лежит совершенно иное слово – «swatch» (в переводе с английского языка означает «образчик ткани»), воспроизводящее отличительную часть фирменного наименования правообладателя этих знаков (компании Swatch AG), а в основе противопоставленного знака по международной регистрации № 1089185 – фраза «I'm watch», имеющая в целом существенно иное значение («Я – часы» или «Я есть часы»).

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению были приложены, в частности, сведения об упомянутых выше товарах, выпускаемых заявителем [1].

Кроме того, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2015 поступило обращение правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 469696, 496846, 506123, 508191, 525650, 614932, 962366 и 962367 (компании Swatch AG), доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с этими знаками.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «iWatch». При этом следует отметить, что оно выполнено без каких-либо пробелов и оригинальных графических (шрифтовых) выделений, в силу чего воспринимается исключительно как единое (неделимое) фантазийное слово.

Вместе с тем, его начальная буква является строчной, а за ней следует заглавная буква «W», что обуславливает вывод о том, что в основу фантазийного (изобретенного) слова «iWatch» положена все же лексическая единица английского языка «watch» («часы»). Однако наличие перед ней префикса «i» приводит к определенному изменению ее семантики в составе данного единого обозначения, индивидуализирующего в целом выпускаемые заявителем часы с функцией высокотехнологичного портативного электронного устройства («iWatch»), которые относятся к семейству широко известной в России инновационной высокотехнологичной продукции заявителя («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac») [1], уже вошедшей в повседневный быт большого количества российских потребителей, идентифицирующих эти продукты заявителя по обязательно присутствующему в их названии префиксу «i».

В силу данного обстоятельства заявленное обозначение ассоциируется исключительно с заявителем и соответствующим семейством его продукции.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.06.2013 испрашивается в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации № 1089185 с конвенционным приоритетом от 03.05.2011 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «I'm watch» (в переводе с английского языка означает «Я – часы» или «Я есть часы»), причем доминирующее положение в нем занимает словосочетание «I'm» («Я есть»). Данный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанного противопоставленного знака показал, что они имеют совершенно разное смысловое значение, поскольку словесный элемент «I'm watch» противопоставленного знака является законченной фразой (целым предложением) с определенной семантикой. К тому же сравниваемые знаки не являются сходными и по фонетическому критерию сходства обозначений, так как отличаются количеством слов, слогов и составом звуков, а также они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением, пространственным положением соответствующих шрифтовых единиц и разным количеством и составом букв.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у российского потребителя представления о принадлежности однородных товаров 09 и 14 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1089185 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

В свою очередь, противопоставленные словесные знаки по международным регистрациям №№ 469696 («SWATCH»), 496846, 506123, 508191, 525650, 614932

() , 962366 (  ) и 962367 (  ), имеющие более ранний приоритет,

выполнены стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского алфавита одинакового размера и без каких-либо пробелов, то есть являются едиными словами.

При этом следует отметить, что знаки по международным регистрациям №№ 469696, 496846, 506123, 508191, 525650 и 614932 представляют собой именно слово «SWATCH», которое является лексической единицей английского языка, означающей «образчик ткани; коллекция образчиков; подборка образчиков ткани; характерный образец чего-либо; типичный представитель; заплатка; небольшая коллекция; образец, экземпляр; группа; порция» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo Live»).

Вместе с тем, знаки по международным регистрациям №№ 962366 и 962367 представляют собой то же самое слово «SWATCH», но перед ним помещены графически выделенные иным оригинальным (жирным) шрифтом, соответственно, буквы «i» или «e», которые никак не изменяют семантики исполненного в другой графической манере слова «SWATCH».

Кроме того, необходимо отметить и то, что указанное слово воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя этих противопоставленных знаков (компании Swatch AG).

Данные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 469696, 496846, 506123, 508191, 525650, 614932, 962366 и 962367 показал, что они имеют совершенно разное смысловое значение ввиду наличия у слова «SWATCH» вышеуказанной определенной семантики. К тому же сравниваемые знаки отличаются составом звуков, а также они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением и разным составом букв.

При этом коллегия при сравнительном анализе данных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет, прежде всего, семантический фактор, обуславливающий несходство сравниваемых обозначений,

имеющих определенные смысловые значения и/или порождающих определенные смысловые ассоциации с учетом, как уже отмечалось выше, широкой известности в России семейства продукции заявителя («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac» и «iWatch»), идентифицируемой и по обязательно присутствующему в ее названии префиксу «i».

Исходя из данных обстоятельств, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у российского потребителя представления о принадлежности однородных товаров 09 и 14 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 469696, 496846, 506123, 508191, 525650, 614932, 962366 и 962367 также не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается поступившего в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2015 обращения правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 469696, 496846, 506123, 508191, 525650, 614932, 962366 и 962367 (компании Swatch AG), то следует отметить, что его доводы при сравнительном анализе знаков были коллегией учтены, но они никак не опровергают вышеприведенные выводы, основанные на соответствующих критериях сходства сравниваемых обозначений, установленных Правилами.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013718527.**