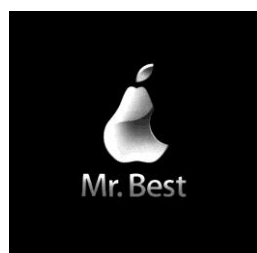


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 27.08.2018, поданное фирмой Эппл Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493002, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011726355 с приоритетом от 15.08.2011 зарегистрирован 01.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №493002 на имя ООО «АРСЕНАЛ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное




обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения груши, надкусанной с правой стороны, изображенной на фоне черного квадрата, в нижней части которого расположен словесный элемент «Mr.Best», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета. Товарный знак охраняется в черном, белом, светло-сером, темно-сером цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.08.2018, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 493002 предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса и статьи 10 – bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 493002 является очевидным подражанием широко известному логотипу лица, подавшего возражение, в связи с чем он способен ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя и источника происхождения товаров.


Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения




- с товарным знаком , охраняемым в Российской Федерации согласно свидетельствам №№ 248052 [1], 253951 [2] и международными регистрациями №№ 868666 [3], 871151 [4], 885881 [5], 902538 [6], 910391 [7], 946932 [8], 957465 [9], 982228 [10], 1014459 [11], 1071007 [12] с более ранним приоритетом в отношении товаров 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- с товарным знаком  iPhone, охраняемым для товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ в соответствии со свидетельством №364928 [13] и международной регистрацией №987852 [14] с более ранним приоритетом;




- с товарным знаком , охраняемым для товаров 09 класса МКТУ в соответствии с международной регистрацией №946501 [15] с более ранним приоритетом;




- с товарным знаком , охраняемым для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ в соответствии с международной регистрацией № 1106368 [16] с более ранним приоритетом;



- с товарным знаком , охраняемым для услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ в соответствии со свидетельством №630213 [17] с более ранним приоритетом.



- с товарным знаком  по свидетельству № 94832 [18], зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в оспариваемом товарном знаке стилизованное изображение груши с листочком и надкусом на правой стороне обладает крупным размером и в первую очередь привлекает внимание потребителя, являясь наиболее значимым элементом знака. При этом груша отличается от яблока лишь незначительным удлинненным основанием при совпадении цветовой гаммы (преобладании черно-белых оттенков).


Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака и знаков фирмы Эппл Инк., приведенный в возражении, показал, что между ними присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений, при этом нижняя часть надкушенных плодов изображена идентичной линией, равно как идентично изображение и направление оторванного листочка.

Лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о том, что восприятие сравниваемых знаков приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Соответственно, анализируемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В возражении представлен анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки и оспариваемый товарный знак, с учетом того обстоятельства, что высокая степень различительной способности противопоставляемых товарных знаков, высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков, а также охрана противопоставляемых товарных знаков для широкого круга различных товаров и услуг, предопределяет расширение границ однородности товаров и услуг при установлении возможности смешения их потребителями, поскольку существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, как товары одного и того же производителя или связанных друг с другом производителей.

В отношении товаров 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, отмечает, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности, этих товаров одному производителю, при маркировке их сходными товарными знаками, обусловлена тем, что товарные знаки компании Эппл Инк. зарегистрированы и охраняются в отношении широкого спектра товаров, в том числе таких как мебель (класс 20), изделия для дома (класс 21) и т.д. Кроме того, в отношении товаров широкого потребления, к которым относятся, в том числе, товары 11 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, так как опасность смешения товаров широкого потребления и краткосрочного пользования дешевой ценовой категории более велика.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, так как с

высокой степенью ассоциируется с известным обозначением , пользующимся большой популярностью и хорошо известным в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и охраняемым в отношении широкого перечня товаров и услуг.

Соответственно, использование товарного знака №493002 для маркировки продукции, произведенной лицом, не имеющим никакого отношения к компании Эппл Инк., способно вызвать смешение в отношении производителя таких товаров, и ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных данным товарным знаком, поскольку оспариваемый товарный знак может создавать у потребителей ассоциации именно с лицом, подавшим возражение.

Вероятность введения в заблуждение усиливается также и тем, что правообладатель оспариваемого товарного знака занимается, среди прочего, реализацией аксессуаров для продукции Эппл Инк.

В возражении также приведена история компании Эппл Инк., а также отмечена уникальная репутация, сравнимая с культом, которой обладает лицо, подавшее возражение, в индустрии потребительской электроники.

В течение многих лет фирма Эппл Инк. пробовала использовать различные варианты цветовой раскраски оригинального логотипа Apple, однако дизайн логотипа неизменно сохранял свои отличительные черты и пропорции, изображая яблоко с «надкусом» с правой стороны и одним листиком, направленным в правый верхний угол.

Фирма Эппл Инк. использовала для своего логотипа как одноцветный черный вариант раскраски, так и яркие раскраски с затенением, что придает цвету более насыщенные тона:




Как результат широкой рекламы, логотип лица, подавшего возражение, имеет высокую репутацию, немедленно идентифицируется как товарный знак фирмы Эппл Инк., выступая среди наиболее ценных товарных знаков в мире.

Лицо, подавшее возражение, со ссылкой на статью 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, указывает на недобросовестность действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака, сходного с логотипом фирмы Эппл Инк., полагая, что регистрация оспариваемого товарного знака, сходного с противопоставленными знаками, ведет к ослаблению различительной способности, рекламной ценности и, как следствие, стоимости товарных знаков в форме яблока.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493002 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сводная таблица регистраций лица, подавшего возражение;
- рекламные материалы, включая буклеты, публикации в средствах массовой информации;
- годовой отчет компании с переводом на русский язык;
- подборка (дайджест) «Потребительский рынок и телекоммуникации // Apple выводит третье поколение»;
- распечатки книг: Мэтт Хейг «Выдающиеся брэнды», «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006; Дэвид Д'Алессандро «Войны брендов», «Питер», 2003; Стюарт Крейнер, Дез Дирлав «Брэнды, которые изменили бизнес», Санкт-Петербург, «Крылов», 2004, Джонатан Мэнтл «Компании, которые изменили мир», Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2009;
- Аналитический отчет по итогам социологического опроса потребителей «Известность товарного знака , использующегося для маркировки компьютеров, компьютерных программ, цифровых медиаплееров и мобильных телефонов», Москва, 2009г.;
- информация о правообладателе оспариваемого товарного знака

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

На заседании коллегии, которое состоялось 08.02.2019, от лица, подавшего возражение, дополнительно была представлена копия Аналитического отчета по итогам всероссийского социологического опроса «Характер восприятия среди потребителей России товарных знаков  и ».

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

С учетом даты приоритета (15.08.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №493002, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

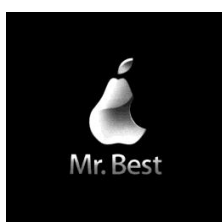
Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил (определение сходства словесных, изобразительных и объемных обозначений), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительных прав на знаки [1] – [17], которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного с более поздним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде стилизованного

изображения груши, надкусанной с правой стороны, изображенной с затенением, расположенной на фоне черного квадрата, в нижней части которого помещен словесный элемент «Mr.Best», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

09 - громкоговорители; приборы для завивки волос электротермические; приборы для регистрации времени; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; утюги электрические; фонари сигнальные; хронографы [устройства для записи времени]; шагомеры.


11 - абактуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные для фруктов; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; башни для рафинирования дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны для минеральной воды; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; витрины охлаждающие; водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители [не являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; грелки карманные; держатели для абактуров; дистилляторы; души; дымоходы дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; зольники для печей; испарители; источники света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры холодильные; камины комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные [отопление]; колонны дистилляционные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны канализационные; краны; краны-смесители для водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания

(электрические); нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити для электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; палаты белые [санитарно-техническое оборудование]; парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; писсуары; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы водозаборные; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособление для поворачивания вертела; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары водоспусков для туалетов; резервуары для хранения воды под давлением; решетки колосниковые для печей; ростеры; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; тостеры для хлеба; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для

кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для разведения и поддержания огня; устройства фильтрационные для аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики китайские для праздничного убранства [фонари бумажные]; фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные.

35 - ведение бухгалтерских книг; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; информация деловая; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; сбор информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах; систематизация информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; услуги в области общественных отношений.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, хорошо известными в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку он может создавать у потребителя ассоциации именно с товарными знаками в форме яблока, которыми лицо, подавшее возражение, маркирует свою продукцию.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на широкую известность и высокую репутацию обозначения  в виде яблока, положенного в основу серии регистраций [1] – [18], охраняемых на территории

Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров и услуг, включая товары 09 и услуги 35 классов МКТУ.

Однако оценка сходства знаков до степени смешения в отношении однородных товаров связана с применением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 кодекса показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено сходством их изобразительных элементов (плодов груши и яблока, с «надкусом» с правой стороны и листиком, направленным в правый верхний угол), занимающих доминирующее положение в композиции знаков.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, показал, что товары 09 класса МКТУ *«громкоговорители»* однородны с товарами 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука, изображений и других данных»*, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №248052 [1], и с товарами 09 класса МКТУ *«devices for hands-free use (устройства для громкой связи)»*, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №1014459 [11], товары 09 класса МКТУ *«устройства сигнальные [охранная сигнализация]; фонари сигнальные»* однородны услугам 45 класса МКТУ *«security services for the protection of property, namely, monitoring of computerized data for security purposes (охранные услуги по охране имущества; мониторинг компьютеризированных данных в целях безопасности)»*, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №1071007 [12].

Товары 09 класса МКТУ *«приборы для регистрации времени; хронографы [устройства для записи времени]»* однородны товарам 14 класса МКТУ *«chronometers(хронометры)»*, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации № 868666 [3].

Услуги 35 класса МКТУ *«изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; информация деловая; поиск информации в*

компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях» однородны услугам 35 класса МКТУ «*Analysis and consultation in the field of business information management, namely the selection, adoption and operation of computers and computer information management systems; providing information in the fields of business and commerce over computer networks and global communication networks; business services, namely providing computer databases regarding the purchase and sale of a wide variety of products and services of others; business services, namely dissemination of advertisements for others via computer networks and global communication networks; retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals and consumer electronics, and demonstration of products relating thereto; online retail store services provided via computer networks and global communication networks featuring computers, computer software, computer peripherals and consumer electronics, and demonstration of products relating thereto* (Анализ и консультации в области управления деловой информацией, а именно: выбор, внедрение и эксплуатация компьютеров и компьютерных систем управления информацией; предоставление информации в области бизнеса и торговли через компьютерные сети и глобальные сети связи; предоставление бизнес-услуг, а именно предоставление компьютерных баз данных относительно покупки и продажи широкого спектра продуктов и услуг других; предоставление бизнес-услуг, а именно распространение рекламы для других через компьютерные сети и глобальные сети связи; розничный магазин услуг, где есть компьютеры, компьютерное программное обеспечение, компьютерная периферия и потребительская электроника, и демонстрация товаров, относящихся к ней; розничный онлайн-магазин, услуги, предоставляемые через компьютерные сети и глобальные коммуникационные сети с компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерной периферии и потребительской электроники, демонстрация товаров, относящихся к ней)», в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №871151 [4], услугам 35 класса

МКТУ «*Advertising, marketing, and promotion services; advertising and marketing consultation, namely, providing assistance in the development of creative and strategic advertising and marketing for others; providing business and commercial information in the field of marketing and advertising over computer networks and global communication networks; business services, namely, dissemination of advertising for others via computer networks and global communication networks (реклама, маркетинг и рекламные услуги; реклама и маркетинговые консультации, а именно развитие творческой и стратегической рекламы и маркетинг для других; обеспечивать дело и коммерчески информация в области маркетинга и рекламы компьютерные сети и глобальные коммуникационные сети; бизнес-услуги, а именно распространение рекламы через компьютерные сети и глобальное сообщение сети)*», в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №1106368 [16]; услугам 35 класса МКТУ «*услуги магазинов розничной продажи компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных периферийных устройств и потребительской электроники, и демонстрации товаров касательно вышеперечисленного; услуги онлайн магазинов розничной продажи компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных периферийных устройств и потребительской электроники, и демонстрации товаров касательно вышеперечисленного посредством глобальной компьютерной сети*», в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству № 630213 [17].

Однородность товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами и услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1], [3], [11], [12], [16], [17], определяется принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров и услуг (оборудование для воспроизведения звука; приборы для отсчета времени; сигнальные устройства; услуги по продвижению товаров; услуги в сфере бизнеса), а также одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации этих товаров и услуг.

Что касается других знаков, ссылки на которые приведена в возражении, то они касаются товаров и услуг, которые не являются однородными с товарами 09

класса МКТУ «приборы для завивки волос электротермические; утюги электрические; шагомеры», товарами 11 класса МКТУ и услугами 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских книг; изучение общественного мнения; подготовка платежных документов; составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак:

знак по международной регистрации №885881 [5] охраняется в отношении неоднородных услуг 36, 37, 38 классов МКТУ; знак по международной регистрации №902538 [6] охраняется в отношении неоднородных товаров 20 класса МКТУ; знак по международной регистрации №910391 [7] охраняется в отношении неоднородных услуг 36, 40, 42, 45 классов МКТУ; знак по международной регистрации №946932 [8] охраняется в отношении неоднородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ; знак по международной регистрации №957465 [9] охраняется в отношении неоднородных товаров 09, 15 классов МКТУ; знак по международной регистрации №982228 [10] охраняется в отношении неоднородных товаров 20, 21 классов МКТУ; знак по международной регистрации №946501 [15] охраняется в отношении неоднородных товаров 09 класса МКТУ.


Правовая охрана знака по международной регистрации №987852 [14] прекращена по просьбе правообладателя.

Коллегия также обращает внимание, что значительная часть товаров, включенных в 11 класс МКТУ оспариваемой регистрации, относится к товарам производственно-технического назначения, а также к оборудованию, которое характеризуется длительным использованием и высокой ценовой категорией, степень внимательности потребителя к которым достаточно высока.

Из материалов, приложенных к возражению, не следует, что лицо, подавшее возражение, когда либо производило или производит вышеуказанные товары 09, 11 классов МКТУ и оказывает вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ.

Соответственно, лицо, подавшее возражение, высокая репутация и известность которого в области компьютеров, компьютерных программ и

цифровой техники не подвергается сомнению, не обладает такой же высокой репутацией и известностью в области производства приборов для завивки волос, утюгов и шагомеров, включенных в 09 класс МКТУ, товаров, включенных в 11 класс МКТУ, относящихся к световому, тепловому, санитарно-техническому, отопительному оборудованию, оборудованию для обработки и кондиционирования воздуха, а также оказания услуг в области бухгалтерского учета и общественных отношений.

Подтверждением указанного является представленный аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Известность товарного знака , использующегося для маркировки компьютеров, компьютерных программ, цифровых медиаплееров и мобильных телефонов», свидетельствующий о широкой известности обозначения в виде надкусанного яблока исключительно в области цифровой и компьютерной техники.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными в отношении части товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, подтверждающих факты введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком.



Поскольку способность обозначения вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на его предшествующем опыте, отсутствие информации и соответствующих знаний у потребителя об оспариваемом товарном знаке и о товарах и услугах, маркированных этим обозначением, не позволяет сделать вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака у потребителя этих товаров и услуг могло сформироваться определенное


представление, способное ввести его в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги под оспариваемым товарным знаком.


В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Представленный дополнительно лицом, подавшим возражение, аналитический отчет «Характер восприятия среди потребителей России товарных

знаков  и » не является общедоступным словарно-справочным изданием, в силу чего не может быть принят во внимание при рассмотрении данного спора.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что результаты этого исследования также свидетельствуют о высокой степени известности обозначения  среди российских потребителей только для маркировки компьютеров, планшетов, смартфонов, телефонов и т.п. гаджетов.

Что касается обозначения , то подавляющему большинству респондентов (96,2%) такой знак неизвестен, что подтверждает вывод об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть

рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493002 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «громкоговорители; приборы для регистрации времени; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; фонари сигнальные; хронографы [устройства для записи времени]» и услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; информация деловая; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях».