

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 05.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Эппл Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706241, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **АЙФОН** по заявке №2018706241, поданной 19.02.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявителем 18.04.2019 внесены изменения в материалы заявки, согласно которым заявленное обозначение изменено на **Айфон**.

Роспатентом 24.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706241 в отношении товаров 09 (части), 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 (части), 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении части товаров 09 (*приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; телефоны мобильные; видеотелефоны*) и услуг 35 (*реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]*) классов МКТУ, указанных в перечне заявки, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

АЙФОН

- с товарным знаком **АЙФОН** по свидетельству №359509 с приоритетом от 24.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 24.07.2017) – (1), зарегистрированным на имя заявителя (Эппл Инк. Соединенные Штаты Америки), в отношении тождественного перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

В случае регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке №2018706241 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак в отношении идентичности товаров и услуг.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного товарному знаку на имя одного лица в отношении совпадающего перечня товаров 09 *«приборы и инструменты научные, морские,*

геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; телефоны мобильные; видеотелефоны» и услуг 35 «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]» классов МКТУ, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

В Роспатент 05.08.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку заявленное обозначение по заявке № 2018706241 однозначно не является тождественным ранее зарегистрированному товарному знаку по свидетельству №359509, то ему может быть предоставлена правовая охрана, что подтверждается решением Палаты по патентным спорам от 31.05.2016 по аналогичному делу по международной регистрации № 1191069 на товарный знак «LOCOTROL».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706241 в отношении части товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, которые признаны экспертизой тождественными товарам, указанным в перечне противопоставленного знака (1), а также тех товаров и услуг, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.02.2018) поступления заявки № 2018706241 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в

частности, незтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **Айфон**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, регистрация заявленного обозначения **Айфон** в качестве товарного знака противоречит общественным интересам в связи с наличием у заявителя старшего права на тождественный товарный знак **АЙФОН** по свидетельству №359509 с приоритетом от 24.07.2007 – (1), зарегистрированный в отношении идентичных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Вышеуказанный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак (1) совпадают во всех элементах: словесные элементы фонетически тождественны (представляют собой одно слово), выполнены буквами русского алфавита, типовым шрифтом. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами одного алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Что касается графического исполнения данных обозначений, то хотя и наблюдается различный характер букв (заглавные и строчные (заявленное обозначение и заглавные (товарный знак (1))), начертание буквенных знаков фактически одинаково, в связи с чем влияние незначительных графических отличий на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало. Коллегия

усматривает, что указанные различия являются несущественными и не влияют на восприятие и запоминание сравниваемых знаков как тождественных, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента.

Сравнение перечней товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706241, и товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (1), показало, что заявленные услуги 09 класса МКТУ, а именно: *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; телефоны мобильные; видеотелефоны»* и услуги 35 класса МКТУ, а именно: *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»*, идентичны товарам и услугам знака (1).

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №359509 (1) препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2018706241 в отношении идентичных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных выше.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права. Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по

своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

С учетом изложенного, повторная государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, будет противоречить общественным интересам на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016 и т.д.).

Относительно приведенного в возражении примера, касающегося международной регистрации № 1191069 на товарный знак «LOCOTROL», то следует отметить, что данная регистрация не является предметом рассмотрения коллегии.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя

одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке №2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-253/2017, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке №2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017).

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу №СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2019.