


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2017, поданное ООО «Яблочко», г. Всеволожск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015717407 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2015717407, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.02.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ЯБЛОКО» по свидетельству №570552, с конвенционным приоритетом от 02.03.2004 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ЯБЛОКО» по свидетельству №155397, с приоритетом от 27.12.1995 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «Яблоко» по свидетельству №162735, с приоритетом от 13.11.1995 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «Яблочко» по свидетельству №620331, с приоритетом от 27.05.2015 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№570552, 155397, 162735 не являются сходными до степени смешения, поскольку несут в себе различное восприятие;

- часть заявленных услуг 35 класса МКТУ не является однородной с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№570552, 155397, 162735, поскольку несут разную функцию и не являются взаимозаменяемыми;

- Роспатентом зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарные знаки «Яблоко» по свидетельству №162735, «Яблоков» по свидетельствам №570878, №606431, «Яблокофф» по свидетельству №401530, «Королевское яблоко» по свидетельству №556621, «Бирское яблоко» по свидетельству №532669, «Благофф. Зеленое яблоко» по свидетельству №353730, «Золотое яблоко» по свидетельству №305216, «Яблоки и яблони» по свидетельству №601439 и так далее, что свидетельствует о том, что слово «яблоко» для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ (услуги снабженческие для третьих лиц) используется в своей предпринимательской деятельности разными компаниями. В результате такого использования слово «яблоко» утратило свою различительную способность, особенно в сочетании с оригинальной графикой, становится достаточным для того, чтобы потребители смогли отличить товарный знак одной компании от товарного знака другой компании;

- относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству №620331 заявитель отмечает, что Роспатентом не противопоставлялись товарные знаки со словесным элементом «Яблоко» по свидетельствам №№ 570552, 155397, 162735 товарному знаку «донское ЯБЛОЧКО» по свидетельству №620331 (заявка №2015717407). Таким образом, решение Роспатента от 03.11.2016 по противопоставленной заявке №2015717407 свидетельствует о том, что товарный знак с доминирующим словесным элементом

«Яблочко» и товарные знаки со словесным элементом «Яблоко» не являются сходными до степени смешения;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 02.02.2017 в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи со сходством до степени смешения обозначения заявителя с обозначением «донское ЯБЛОЧКО» по заявке № 2015715704.

- заявитель уточнил заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 24.07.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.07.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017, оставлении в силе решение Роспатента от 02.02.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу №СИП-681/2017 признано недействительным решение Роспатента от 28.07.2017 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017, оставлении в силе решение Роспатента от 02.02.2017, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 13.06.2017 на решение Роспатента от 02.02.2017 о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение, поступившее 13.06.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №155397 [2] предоставил согласие на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2015717407 в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №620331 [4] предоставил согласие на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2015717407 в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров»;

- решением Роспатента от 26.12.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству №162735 [3] досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица. Как следствие, товарный знак по свидетельству №162735 не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров»;

- в перечне услуг товарного знака по свидетельству №570552 [1] отсутствуют услуги однородные с заявленными услугами 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров». Отсутствие однородности между услугами установлено вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу № СИП-681/2017.

- таким образом, основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров», устранены;

- кроме того, правообладатели товарных знаков по свидетельствам №155397 и №620331 учитывали отсутствие между ними и заявителем конкурентных отношений, в том числе в связи с ведением предпринимательской деятельности в разных федеральных округах (заявитель - Северо-Западный федеральный округ, правообладатель товарного знака № 155397 - Центральный федеральный округ, правообладатель товарного знака №620331 - Южный федеральный округ). Также заявитель и правообладатель товарного знака по свидетельству №620331 исходили из использования своих средств индивидуализации в отношении различных (неоднородных) товаров и услуг:

правообладатель товарного знака по свидетельству №620331 использует свой товарный знак для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, а заявитель - в качестве названия своих универсамов (то есть для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ);

- по заявке №2015717407 первоначально заявитель испрашивал государственную регистрацию товарного знака в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ. Оспариваемым решением Роспатента от 02.02.2017 обозначение по заявке №2015717407 зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ. В указанной части решение Роспатента заявителем не оспаривалось. В связи с истечением предельных сроков на уплату государственной пошлины за регистрацию товарного знака по 36 классу МКТУ заявителем уплачена необходимая пошлина и Роспатентом произведена государственная регистрация товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ (номер государственной регистрации №654081).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров».

Заявителем были приложены следующие материалы:

1. Соглашение между ООО «Яблочко» и ООО «Эпл Парфюм» от 17.11.2017 (подлинник в 1 экз. на 3 листах с приложением копии платежного поручения № 2022 от 01.12.2017 в 1 экз. на 1 л.);

2. Соглашение между ООО «Яблочко» и ООО «СВК» от 22.01.2018 (подлинник в 1 экз. на 4 л.);

3. Извещение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 162735 (копия в 1 экз. на 1 л.);

4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу № СИП-681/2017 (копия в 1 экз. на 17 л.);

5. Этикетка ООО «СВК» (копия в 1 экз. на 1 л.).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2015) поступления заявки №2015717407 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с пунктом 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), 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения яблока с буквой «Я» и словесного элемента «Яблочко», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в зеленом и красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «Яблочко». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает доминирующее положение и является наиболее запоминаемым.


Противопоставленный знак [1] является словесным «ЯБЛОКО», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «ЯБЛОКО», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] является комбинированным яблоко и состоит из стилизованного изображения яблока и словесного элемента «ЯБЛОКО», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [4] является комбинированным  и состоит из стилизованного изображения яблока, словесных элементов: «ДОНСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, «ЯБЛОКО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, помещенных на стилизованном изображении листочка. Знак выполнен в зелёном, тёмно-зелёном, салатном, жёлтом, жёлто-коричневом, коричневом, тёмно-коричневом, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия исследовала представленные материалы [1-5], при анализе которых были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены ранее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №162735 прекращена, поскольку его правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Яблоко» 27.07.2017 прекратило свою деятельность в качестве юридического лица. Сведения внесены в Государственный реестр 26.12.2017.

Заявителем представлено письменное согласие от правообладателей противопоставленных знаков [2, 4] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [2, 4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно материалам [1, 2] интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку сторонами были подписаны соглашения об урегулировании и взаимных гарантиях от 17.11.2017 (по противопоставленному знаку [2]) и 22.01.2018 (по противопоставленному знаку [4]), согласно которым стороны договорились о том, что они будут использовать товарные знаки таким образом, что у потребителя не будет возможности их смешения.

В отношении противопоставленного товарного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу №СИП-681/2017 установлено, что услуги 35 класса МКТУ: «реклама» противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров» заявленного обозначения.

В связи с изложенным, противопоставленный товарный знак [1] также не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров».

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно, услуги универсамов по розничной продаже товаров» устранены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 02.02.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015717407 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2017, изменить решение Роспатента от 02.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015717407.