

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2022, поданное компанией Apple Inc., Соединённые Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2021747381, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**CENTER STAGE**» по заявке №2021747381 с приоритетом от 28.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747381 в отношении товаров 09 класса МКТУ «акселерометры; альтиметры; приборы для измерения расстояния; шагомеры; измерители давления; индикаторы давления; очки; очки солнцезащитные; стекла для очков; стекло оптическое; чехлы, сумки, футляры, мешки и ремешки для компьютеров, мобильных телефонов, мобильных цифровых электронных устройств, нательных электронных устройств, смарт-часов, смарт-очков, головных телефонов, наушники, компьютерных приставок к телевизору, аудио-и

видеоплееров и записывающих устройств; моноподы [штативы ручные]; зарядные устройства для электронных сигарет; приборы для скругления углов и кромок; аппараты факсимильные; приборы и инструменты для взвешивания; измерители; приборы измерительные; молниеотводы; ванны электролитические; огнетушители; аппараты рентгеновские для промышленных целей; оборудование спасательные; термостаты; приборы регулирующие электрические; регуляторы освещения, электрические; электрические розетки; детекторы дыма и угарного газа», при этом в отношении иных товаров 09 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «» по свидетельству №556342 [1] с приоритетом от 17.06.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЦЕНТР СТЭЙДЖ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [САМСУНГ ЦЕНТР СТЭЙДЖ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения выполнены разными видами шрифтов, что обуславливает их визуальное отличие;

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- дополнительно, заявитель указывает на то, что ему принадлежат исключительные права на товарный знак «**FACETIME CENTER STAGE**» по свидетельству №881562 с приоритетом от 29.07.2021 в отношении товаров 09 класса МКТУ «загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в видеоконференциях и видеозвонках; загружаемое компьютерное программное обеспечение, используемое для управления и настройки видеокамеры во время видеоконференций и видеозвонков».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.05.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.07.2021) поступления заявки №2021747381 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**CENTER STAGE**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №556342 [1] является комбинированным, состоящим из графического элемента, и

из словесных элементов «SAMSUNG», «CenterStage», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак [1] включает в себя словесные элементы «SAMSUNG», «CenterStage», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «CenterStage» противопоставленного товарного знака [1] является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную часть данного противопоставления, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что заявленное обозначение «CENTER STAGE» (в переводе с английского на русский обозначает «центральная сцена» (<https://englishlib.org/dictionary/en-ru/center+stage.html>))) фонетически и семантически входит в состав противопоставленного товарного знака, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу выполнения их буквами латинского алфавита. При этом следует отметить, что заявленное обозначение является словесным, его восприятие формируется исключительно словесными элементами «CENTER STAGE». Следовательно, при его сравнении с противопоставленным товарным знаком, содержащим изобразительный элемент, графический критерий не является определяющим.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «компьютеры; компьютерное оборудование; нателное компьютерное оборудование; портативные компьютеры; планшетные компьютеры; телекоммуникационные устройства и инструменты; телефоны; мобильные телефоны; смартфоны; сетевые коммуникационные приборы и инструменты; портативные цифровые электронные устройства, позволяющие выходить в интернет, а также отправлять, получать, хранить телефонные звонки, факсимильные сообщения, электронные письма и другие цифровые данные; переносные цифровые электронные устройства, позволяющие выходить в интернет, а также отправлять, получать, хранить телефонные звонки, факсимильные сообщения, электронные письма и другие цифровые данные; смарт-часы; устройства нателные отслеживающие физическую активность; браслеты электронные [измерительные инструменты]; книги электронные; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для настройки, конфигурации, эксплуатации или управления мобильными устройствами, мобильными телефонами, нателными устройствами, компьютерами, компьютерными периферийными устройствами, компьютерными приставками к телевизору и аудио-и видеоплеерами; программное обеспечение для разработки приложений; программы игровые для компьютеров; загружаемый предварительно записанный аудио, видео и мультимедийный контент; компьютерные периферийные устройства; периферийные устройства для компьютеров, мобильных телефонов, мобильных электронных устройств, нателных электронных устройств, смарт-часов, смарт-очков, головных наушников, наушников, компьютерных приставок к телевизору и аудио-и видеоплеерам; нателные компьютерные периферийные устройства; нателные периферийные устройства для использования с компьютерами, мобильными телефонами, мобильными электронными устройствами, смарт-часами, смарт-очками, телевизорами, компьютерными приставками к телевизору и аудио-и видеоплеерами; мониторы; клавиатуры, манипуляторы типа мышь, коврики для мыши, принтеры, дисководы и жесткие диски; пульты дистанционного управления

для компьютеров, мобильных телефонов, мобильных электронных устройств, нательных электронных устройств, смарт-часов, смарт-очков, аудио-и видеоплееров и записывающих устройств, телевизоров, колонок, усилителей звука, систем домашнего кинотеатра и развлекательных систем; нательные устройства для управления компьютерами, мобильными телефонами, мобильными электронными устройствами, нательными электронными устройствами, смарт-часами, смарт-очками, аудио- и видеоплеерами и записывающими устройствами, телевизорами, колонками, усилителями звука, системами домашнего кинотеатра и развлекательными системами; устройства для хранения данных; компьютерные чипы; интерфейсы для компьютеров, компьютерных периферийных устройств, мобильных телефонов, мобильных цифровых электронных устройств, нательных электронных устройств, смарт-часов, смарт-очков, телевизоров, компьютерных приставок к телевизору, аудио-и видеоплееров и записывающих устройств; защитные пленки для компьютерных экранов; книжки записные электронные; персональные цифровые помощники» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для цифровых вывесок; программы компьютерные [загружаемое компьютерное программное обеспечение для демонстрации (показа) и рекламирования всех потребительских товаров для использования совместно с цифровыми вывесками]; программные платформы для цифровых вывесок» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию компьютерному, аксессуарам для него и продуктам программным, имеют одно назначение, одну сферу применения и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «дисплейные экраны для компьютеров, мобильных телефонов, мобильных электронных устройств, нательных электронных устройств, смарт-часов, смарт-очков, телевизоров, аудио-и видеоплееров и записывающих устройств; диктофоны; доски объявлений электронные; кремниевые платы [кремниевые пластины]; схемы интегральные; усилители звука; экраны флуоресцирующие; смарт очки; дисплейные экраны, шлемы виртуальной реальности и головная микротелефонная гарнитура для использования с

компьютерами, смартфонами, мобильными электронными устройствами, нательными электронными устройствами, смарт-часами, смарт-очками, телевизорами и аудио-и видеоплеерами; беспроводные коммуникационные устройства для передачи голоса, данных, изображений, аудио, видео и мультимедийного контента; приборы для дистанционной записи; устройства для записи и воспроизведения звука; цифровые аудио-и видеоплееры и записывающие устройства; колонки; приемники [аудио-видео] и усилители звука; аудиоустройства для транспортных средств; устройства для голосовой записи и распознавания речи; наушники-вкладыши; наушники; микрофоны; телевизоры; телевизионные передатчики и мониторы; телевизионные декодеры» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «цифровые дисплейные панели, в том числе рекламные; электронные дисплеи, а именно: цифровые вывески» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию для записи и воспроизведения информации и их принадлежностям, имеют одно назначение, одну сферу применения и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «3D-очки; детали оптические; приборы и инструменты оптические; фотоаппараты; вспышки фотоаппаратов; устройства глобального позиционирования (устройства GPS); приборы и инструменты навигационные; кодированные кредитные карты и кардридеры (устройства считывания кредитных карточек); терминалы для электронных платежей и оплаты покупок; аккумуляторы; зарядные устройства для аккумуляторов; электрические и электронные соединители, устройства коммутационные, провода, кабели, зарядные устройства, док-станции, и адаптеры для всех вышеупомянутых устройств; электронные ошейники для дрессировки собак; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты кассовые; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; машины для подсчета голосов во время выборов; бирки для товаров электронные; дистанционные пульта управления; световоды оптические [волоконные]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства сигнальные тревожные;

фильмы мультипликационные; овоскопы; свистки для подачи команд собакам; магниты декоративные; ограды электрифицированные; переносные гасители скорости с дистанционным управлением; радио; радиоприемники и радиопередатчики; электронные устройства с функцией голосового управления и распознавания голоса, предназначенные для управления устройствами бытовой электроники и домашними системами; устройства теплорегулирующие; мониторы, сенсоры, и пульта управления для кондиционирования воздуха, отопления, вентиляционных устройств и систем; устройство управления освещением; электрические и электронные выключатели; сигнализации, сигнализационные датчики и системы мониторинга аварийных сигналов; электрические и электронные замки и запоры для дверей и окон; электрические и электронные системы дистанционного открытия дверей гаража; системы охраны и наблюдения за жилыми помещениями» заявленного обозначения не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для цифровых вывесок; программы компьютерные [загружаемое компьютерное программное обеспечение для демонстрации (показа) и рекламирования всех потребительских товаров для использования совместно с цифровыми вывесками]; программные платформы для цифровых вывесок; цифровые дисплейные панели, в том числе рекламные; электронные дисплеи, а именно: цифровые вывески» противопоставленного товарного знака [1], поскольку приведенные выше товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к средствам коррекции оптическим, к фотооборудованию, к оборудованию сигнальному, к оборудованию контрольно-измерительному, к автоматам и вычислительному оборудованию, к оборудованию для обеспечения дистанционной связи, к электрическим приборам, к аккумуляторам, к оборудованию для управления и регулирования, к приборам навигационным, а также к устройствам теплорегулирующим, в то время как товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к оборудованию компьютерному, аксессуарам для него и продуктам программным, а также к оборудованию для записи и воспроизведения информации и их

принадлежностям, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение Роспатента от 30.05.2022 должно быть изменено, так как при анализе однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] были выявлены неоднородные товары 09 класса МКТУ «3D-очки; детали оптические; приборы и инструменты оптические; фотоаппараты; вспышки фотоаппаратов; устройства глобального позиционирования (устройства GPS); приборы и инструменты навигационные; кодированные кредитные карты и кардридеры (устройства считывания кредитных карточек); терминалы для электронных платежей и оплаты покупок; аккумуляторы; зарядные устройства для аккумуляторов; электрические и электронные соединители, устройства коммутационные, провода, кабели, зарядные устройства, док-станции, и адаптеры для всех вышеупомянутых устройств; электронные ошейники для дрессировки собак; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты кассовые; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; машины для подсчета голосов во время выборов; бирки для товаров электронные; дистанционные пульта управления; световоды оптические [волоконные]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства сигнальные тревожные; фильмы мультипликационные; овоскопы; свистки для подачи команд собакам; магниты декоративные; ограды электрифицированные; переносные гасители скорости с дистанционным управлением; радио; радиоприемники и радиопередатчики; электронные устройства с функцией голосового управления и распознавания голоса, предназначенные для управления устройствами бытовой электроники и домашними системами; устройства

теплорегулирующие; мониторы, сенсоры, и пульта управления для кондиционирования воздуха, отопления, вентиляционных устройств и систем; устройство управления освещением; электрические и электронные выключатели; сигнализации, сигнализационные датчики и системы мониторинга аварийных сигналов; электрические и электронные замки и запоры для дверей и окон; электрические и электронные системы дистанционного открытия дверей гаража; системы охраны и наблюдения за жилыми помещениями».

В отношении довода заявителя о том, что ему принадлежат исключительные права на товарный знак «**FACETIME CENTER STAGE**» по свидетельству №881562 с приоритетом от 29.07.2021 в отношении товаров 09 класса МКТУ «загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в видеоконференциях и видеозвонках; загружаемое компьютерное программное обеспечение, используемое для управления и настройки видеокамеры во время видеоконференций и видеозвонков», коллегия отмечает, что данный товарный знак имеет фонетические и визуальные отличия с заявленным на регистрацию обозначением «**CENTER STAGE**», в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении приведенных выше по тексту заключения товаров 09 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2022, изменить решение Роспатента от 30.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021747381.