

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 11.09.2023 возражение, поданное Эппл Инк. (Apple Inc.), (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670287, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 02.10.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.09.2018 за №670287 на имя Салтыковой Людмилы Евгеньевны, 123103, Москва, ул. Живописная, д. 17, корп. 2, кв. 160 (RU) (далее - правообладатель) в отношении товаров 20, 29, 30 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана указанному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с широко известным товарным знаком APPLE, охраняемым в Российской Федерации согласно регистрациям, в том числе, но не исключительно со знаками №№94833, 557834, 561893, 603808, 978171, 561265, 577447, 871151, 902538, 946932, а также с серией товарных знаков, объединенных словесным элементом APPLE и/или

изобразительным элементом в виде стилизованного яблока в отношении товаров и услуг 20, 35, 41 классов МКТУ с приоритетом начиная от 13 июля 1990 года;

- входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «APPLE» является охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом средством индивидуализации (товарным знаком) другого лица - корпорации Эппл Инк., охраняемым в Российской Федерации, в том числе по свидетельствам №№ 94833[1], 557834[2], 561893[3], 603808[4], а также по международной регистрации № 978171[5] в отношении товаров и услуг 20, 35, 41 классов МКТУ;

- входящий в оспариваемый товарный знак изобразительный элемент является сходным до степени смешения с охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом

средством индивидуализации (товарным знаком)  другого лица - корпорации Эппл Инк., охраняемым в Российской Федерации согласно регистрациям, в том числе, но не исключительно №№ 561265 [6], 577447[7], 871151[8], 902538[9], 946932[10] в отношении 20, 35 и 41 классов МКТУ с приоритетом начиная от 16 марта 2005 года;

- оспариваемый товарный знак в силу своего сходства создает ложные ассоциации о своей принадлежности к известной компании Apple Inc., в связи с чем вводит потребителей в заблуждение. Использование обозначения, имеющего явное англоязычное происхождение, что подчеркивается выбором шрифта латинского алфавита, в значительной степени усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, маркированного данным обозначением, и его производителя;

- фирма Эппл Инк. является общеизвестной на территории Российской Федерации (в приложении прилагается статья из интерактивной энциклопедии Википедия). Одной из предпосылок известности товарных знаков этой фирмы среди потребителей является их продолжительное использование заявителем на протяжении более чем 40 лет. На сегодняшний день фирма Эппл Инк. – один из крупнейших в мире производителей компьютеров, компьютерных программ, цифровых медиаплееров и мобильных телефонов;

- Apple разрабатывает, производит, реализует и продаёт средства мобильной связи и мультимедийные устройства, персональные компьютеры, портативные электронные устройства и портативные цифровые музыкальные проигрыватели, а также различные программные средства, сервисы, принадлежности, сетевые решения, сторонний цифровой контент и приложения. Кроме того, Apple предлагает и оказывает ряд услуг, включая компьютерные услуги, технологические услуги, музыкальные и другие развлекательные услуги, услуги розничной торговли, а также телекоммуникационные услуги;

- логотип Apple вошел в число наиболее знаменитых и повсеместно признанных знаков мира. Логотип Apple является неотъемлемой частью корпоративной культуры Apple и представляет огромную ценность для компании. Логотип Apple постоянно и активно использовались компанией как минимум с 1977 г. Деятельность фирмы Эппл Инк. на территории России и стран СНГ началась по крайней мере с 9 апреля 1996 г. В феврале 2008 г. появилось официальное представительство фирмы Эппл Инк. в России. Поэтому обозначение со словесными элементами "EKOAPPLE" и изобразительным элементом в виде яблока с оторванным листиком ассоциируется с фирменным стилем корпорации Эппл Инк. (Apple, Inc.);

- корпорации Эппл Инк. принадлежат исключительные права на товарные знаки «APPLE», охраняемые на территории Российской Федерации для товаров и услуг классов 20, 35 и 41 (полные данные приведены в Приложении), корпорации Эппл Инк. принадлежат исключительные права на товарные знаки в виде стилизованного изображения яблока с оторванным листочком, охраняемые на территории Российской Федерации для товаров и услуг 20, 35 и 41 классов МКТУ;

- вышеуказанные знаки зарегистрированы или заявлены для перечня товаров и услуг классов 20, 35 и 41, которые являются однородными с теми, что перечислены в свидетельстве № 670287;

- сходство знаков «APPLE» с одной стороны и «EKOAPPLE» с другой стороны обусловлено фонетическим, визуальным и семантическим вхождением старшего товарного знака в оспариваемый товарный знак, способствующим ассоциированию

знаков друг с другом в целом. В самом деле, в оспариваемом товарном знаке «APPLE» визуально выделяется в отдельное самостоятельное слово, в виду наличия изобразительного элемента, отделяющего его от остальных букв;

- практика Роспатента, закрепленная в пункте 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (далее - Методические рекомендации), к наиболее распространенным случаям звукового сходства относит фонетическое вхождение одного знака в другой знак. В качестве примера таких словесных обозначений в рекомендациях приведены обозначения Альфа и Альфабанк. Что касается второй части элемента оспариваемого знака ЕСО-, то она, также как слово «банк» в обозначении Альфабанк, является общепринятым термином и согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным, а, следовательно, слабым обозначением. В рассматриваемом случае сильный элемент «APPLE» не просто сходен, он тождественен товарным знакам компании Эппл Инк. Напротив, элемент «ЕСО» является, очевидно, описательным и общеупотребительным в силу своего семантического значения «экологический, экологически чистый»;


- как следует из Реестра товарных знаков, только в отношении товаров и услуг классов 20, 35 и 41 сосуществуют около 300 (трехсот) товарных знаков, в составе которых присутствует словесное обозначение «ЕСО», в большинстве случаев исключенное из правовой охраны как описательное (за исключением ряда случаев использования с высокой степенью стилизации);

- словесный элемент «APPLE» является единственным отличительным словесным элементом в оспариваемом товарном знаке и он является тождественным ранее зарегистрированным товарным знакам «APPLE» компании Apple Inc. Вывод: сравниваемые словесные обозначения являются сходными до степени смешения на основании фонетического, визуального и семантического критериев сходства;


- сходство сравниваемых товарных знаков усиливается в силу того, что помимо товарных знаков «APPLE» лицу, подавшему возражение, принадлежит целая серия различных товарных знаков, представляющих собой сочетание словесного элемента «APPLE» с другими словами, в частности, APPLE по свидетельствам №№94833,

557934, 561893, 803808, APPLE SWIFT по свидетельству №591234, APPLE WATCH по свидетельству № 572055, APPLE MUSIC по свидетельству №596628, APPLE BOOKS по свидетельству №720015[21], APPLE TV по свидетельству №734975, APPLE MUSIC FOR BUSINESS по международной регистрации № 1445691, APPLE NEWS+ по международным регистрациям №№1507606, 1548941, APPLE ORIGINALS по международной регистрации № 1485618 и мн. др.;

- в связи с указанным оспариваемый знак может быть воспринят потребителями как продолжение вышеуказанной серии товарных знаков «APPLE»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными изобразительными товарными знаками в виде стилизованного изображения яблока с оторванным листочком. Сходство знака , с одной



стороны, и , с другой стороны, обусловлено сходством входящего в оспариваемый товарный знак изобразительного элемента с ранее зарегистрированными старшими охраняемыми знаками. Сравнимые изобразительные обозначения сходны по своей внешней форме, наличию симметрии, смысловому значению, виду и характеру обозначения. Отличия в цветовой гамме в данном случае не играют решающей роли, поскольку противопоставляемые товарные знаки используются правообладателем в различных цветовых исполнениях. При этом в обоих случаях сравниваемые знаки являются монохромными, что позволяет признать их сходными и по цветовому критерию сходства. В оспариваемом товарном знаке логотип фактически повторяет известный логотип Apple, несмотря на отсутствие «надкуса», что тем более очевидно при зеркальном рассмотрении оспариваемого элемента. И в любом случае, сходство изобразительных элементов в сочетании с тождеством словесных элементов только усиливает эффект сходства сравниваемых знаков в целом до степени смешения;

- вхождение одного обозначения в другое является одним из главных признаков сходства, в том числе предусмотренных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса в качестве

самостоятельного основания для отказа в регистрации заявленного обозначения. Элементом оспариваемого товарного знака является изобразительное обозначение и словесное обозначение «APPLE». Изобразительное обозначение сходно до степени смешения, а словесное обозначение воспроизводит (тождественно) средства индивидуализации (товарные знаки) корпорации Apple Inc., ранее зарегистрированные в Российской Федерации в качестве вышеуказанных товарных знаков в отношении товаров и услуг, среди прочего, 20, 35 и 41 классов МКТУ с приоритетом начиная от 13 июля 1990 года;

- независимо от оценки сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в целом, использование в оспариваемом товарном знаке элемента, тождественного средству индивидуализации другого лица, в любом случае, является самостоятельным и достаточным основанием для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака неправомерной. При этом экспертиза обозначения должна быть более строгой, если это обозначение воспроизводит знак(-и) общеизвестной компании, т.к. в случае регистрации такого обозначения в качестве товарного знака возникают основания для недобросовестной конкуренции с третьими лицами за счет репутации общеизвестной компании;

- товарный знак способен вводить в заблуждение потребителей в отношении производителя, если он создает у них впечатление о его принадлежности или отношении к иному производителю, чем на самом деле. Выше приведены данные об известности компании Эппл/Apple и ее товарного знака APPLE в отношении электроники, компьютеров и информационных технологий. Использование известного средства индивидуализации другого лица в отношении аналогичных товаров или услуг способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, предлагающего такие услуги или товары. В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Сходное название, фактически представляющее из себя простое

использование средства индивидуализации другой компании APPLE, обладающего высоким уровнем репутации, используемое в отношении того же вида товаров и услуг, направленное на тот же круг потребителей, может иметь последствия получения неоправданных преимуществ перед другими производителями однотипных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670287 в отношении товаров и услуг 20, 35, 41 классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- компания Apple Inc. не является заинтересованной в подаче возражения, так как не доказала свою заинтересованность в оспаривании товарного знака;

- компания Apple Inc. уже почти как два года не осуществляет на территории Российской Федерации никакой деятельности и при этом ссылается на какую-то заинтересованность;

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств, и в материалах возражения отсутствует информация, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение. Из материалов возражения также не следует, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи являлось лицом, оказывающим фактическую деятельность достаточно длительный период в отношении оспариваемых товаров/услуг 20, 35, 41 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- ознакомившись с текстом возражения, можно сделать вывод, что лицо, подавшее возражение, настаивает на своей известности. При этом указанная известность связана с мобильной связью и мультимедийными устройствами, персональными компьютерами, портативными электронными устройствами и портативными цифровыми музыкальными проигрывателями, различными программными средствами, сетевыми решениями, сторонним цифровым контентом

и приложениями. Товарный знак правообладателя зарегистрирован, в том числе в отношении 20, 35 и 41 классов МКТУ, которые с деятельностью лица, подавшего возражение, никак не связаны. Каких-либо доказательств обратного не представлено. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- при подаче возражения как по пункту 3, так и по пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса компания Apple Inc. должна доказать свою заинтересованность. При этом ни одно из указанных в возражении обстоятельств не подтверждает, что Apple Inc. является заинтересованным лицом по смыслу пункта 2 статьи 1513 Кодекса;

- регистрация товарного знака правообладателя не противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак правообладателя не является ложным и не вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя;

- для признания того или иного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя, необходимо доказать, что элементы, содержащиеся в товарном знаке, будут порождать представление об определённом изготовителе, не соответствующем действительности. Однако сам по себе словесный элемент «ЕsoApple» не является ложным в отношении заявленных товаров 20 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, так как является для них фантазийным и семантически нейтральным. Нет никаких доказательств того, что потребитель, столкнувшись с товарами правообладателя, маркированными товарным знаком «ЕsoApple», посчитает, что они произведены компанией Apple Ink/, которая к тому же в России ничего не продаёт. При этом правообладателем использовано обозначение не англоязычного происхождения, а общеупотребительное слово «яблоко» в переводе на английский язык. Само же слово «яблоко» широко используется в русском языке в самом разном контексте: Яблоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков;

- правообладатель товарного знака, в первую очередь использует свой товарный знак для изготовления и продажи пастилы через свой сайт (35 класс), а

также обучению (41 класс) изготовления пастилы третьих лиц. При этом сама по себе пастила тоже имеет непосредственное отношение к яблокам. Так до начала XX в. писали - "постила", то есть то, что постлано, расстелено, это было связано с технологией изготовления пастилы. Пастила является русским национальным лакомством, известным с XIV в., то есть относящееся к древнерусской кухне. Подобно русским пряникам, пастила получила региональное развитие. Наилучшей считалась и была известной по всей России коломенская и ржевская пастила. Особенностью пастилы, как чисто русского кондитерского изделия, было то, что ее изготавливали из антоновских яблок русского сорта, не имевшего распространения в Западной Европе. Позднее заметили, что годятся и другие кислые сорта яблок, например, титовка, из которой в сочетании с антоновкой (или только из нее) и кислыми дикими яблоками также стали готовить пастилу. Таким образом, словесный элемент «яблоко» непосредственно ассоциируется с продуктами, которые производит правообладатель;

- правообладатель занимается деятельностью, которая к компании Apple никакого отношения не имеет, так как занимается производством сладостей из натуральных продуктов: фруктов, овощей, ягод, орехов, пряностей, меда. Значительную часть из представляемых продуктов правообладатель выращивает самостоятельно в своих садах в Орловской области;

- поскольку сам правообладатель никак не связан с продажами техники и электроники, а производит и продаёт продукты питания, основанные на экологичных продуктах и способах производства, через ассоциации, связанные с историей русской национальной кулинарии, что вообще полностью исключает любую возможность введения в заблуждение потребителя. Поэтому регистрация товарного знака правообладателем не противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «ЕсоApple» является фантазийным для заявленных классов МКТУ и ассоциируется с экологичными продуктами, что и соответствует деятельности правообладателя;

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения. Товарный знак лица, подавшего возражение, содержит словесный элемент

«APPLE», в то время как товарный знак правообладателя состоит из двух словесных элементов, который образуют неразрывную лексическую единицу *esapple*. С точки зрения фонетического восприятия сравниваемых обозначений следует отметить, что знак «APPLE» является более коротким и содержит меньше слогов. Кроме того, исходя из принципа (закона) экономии речевых усилий, большая часть потребителей будет прочитывать только первый словесный элемент «есо», который имеет большую оригинальность;

- оспариваемый знак визуально длиннее; элемент ЕСО занимает доминирующее положение; у знаков разные шрифты; в оспариваемом знаке используются только строчные буквы, а у лица, подавшего возражение, только заглавные, что меняет зрительное восприятие. Визуально знаки абсолютно разные, используются разные цветовые сочетания, яблоко в обозначении правообладателя расположено в центре круга, а в центре самого яблока расположена ладонь с пальцем вверх. Обозначение заявителя отличается от остальных яблок в мире не столько формой самого яблока (довольно типичного), сколько «известным» надкусом. Лепестки у знаков смотрят в разные стороны;

- обозначения не являются сходными семантически, поскольку обозначение «*esapple*» является самостоятельной лексической единицей, в которой заложены противоположные понятия со знаком «APPLE». Обозначения «*esapple*» и «APPLE» имеют разное семантическое значение в силу использования словесного элемента «есо», который используется слитно с элементом «apple» и образует новый фантазийный словесный элемент «*esapple*», который так и используется правообладателем, который не отделяет элементы, а использует обозначение целиком (что в силу пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса является одним из критериев наличия различительной способности товарного знака). Также правообладатель отмечает непоследовательность в поведении лица, подавшего возражение, который почему-то считает нарушением своих прав регистрацию товарного знака «*esapple*», но при этом не против регистрации обозначения «BIGAPPLE» (свидетельство на товарный знак 581654);

- поскольку компания Apple не занимается никакой деятельностью на территории Российской Федерации, не продаёт никаких товаров и не оказывает никаких услуг, деятельность правообладателя и лица, подавшего возражение, не является однородной;

- оспариваемый товарный знак не противоречит пункту 10 статьи 1483 Кодекса, так как элементы товарного знака правообладателя не являются сходными до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- вопросы недобросовестной конкуренции не являются компетенцией Роспатента и рассматриваются антимонопольными органами. Вместе с тем, правообладатель отмечает, что компании не являются конкурентами, не работают на одном товарном рынке, оказывают совершенно неоднородные услуги и продают неоднородные товары.

На основании изложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2023, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 670287 оставить в силе.

Лицом, подавшим возражение, был представлен ответ на отзыв правообладателя, в котором, в частности, указано следующее.

Размышления правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, противоречат действующему законодательству и правоприменительной практике, согласно которой при оспаривании товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса наличие у лица, подавшего возражение, старших товарных знаков, указанных им в возражении, является необходимым и достаточным основанием для признания его заинтересованным лицом. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2022 г. по делу № СИП-981/2021: Наличие у лица, обратившегося с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), исключительного права на свой товарный знак (знак обслуживания) является необходимым условием для установления обстоятельств заинтересованности такого лица исходя из подпункта 2 пункта 2 статьи 1512, пункта 2 статьи 1513 и подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Вместе с тем государственная

регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 № 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам"). Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2023 г. по делу № СИП-712/2023 - Действующее законодательство не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности. Между тем, судебная коллегия отмечает, что основания, указанные в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, являются "относительными", то есть преодолимыми при определенных обстоятельствах. Так, зарегистрировать товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, имеющим более раннюю дату приоритета, возможно, получив согласие правообладателя старшего товарного знака, что свидетельствует о том, что ограничения установлены в законе в пользу такого лица. При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, установлены в пользу такого правообладателя, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам находит обоснованным вывод Роспатента о том, что лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели старшего товарного знака.

Вопросы использования товарных знаков лицом, подавшим возражение, не являются предметом рассмотрения в рамках возражения по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что подтверждается и Обзором судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утверждённом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2023 г.

Доводы правообладателя о несходстве сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства на том единственном основании, что

сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, не опровергают вывода о вхождении одного обозначения в другое. При этом следует отметить, что «вхождение» само по себе уже предусматривает различную длину сравниваемых обозначений, поскольку «вхождение» в принципе возможно только для меньшего в большее. Доводы правообладателя о несходстве сравниваемых товарных знаков по семантическому критерию сходства на том основании, что элемент «ЕСО» используется слитно с элементом "apple" и образует новый фантазийный словесный элемент «есоapple», опровергаются самим правообладателем, указывающим ранее (в пункте 3 отзыва), что «правообладателем использовано обозначение не англоязычного происхождения, а общеупотребительное слово «яблоко» в переводе на английский язык». Далее правообладатель на шести листах рассуждает о том, что такое яблоко, какие у него свойства, сколько оно стоит, и т.д. Утверждение правообладателя, что им используется неразделяемое слово ЕСОAPPLE, опровергается материалами возражения, фактическими обстоятельствами, а также самим отзывом правообладателя, в котором сам правообладатель использует оспариваемый товарный знак в написании ЕсоApple либо есо-apple.

Правообладатель, в свою очередь, представил дополнение к отзыву, в котором, в частности, указано следующее.

При установлении обстоятельств фонетического вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова; являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку) (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016). Элемент «Есо» акцентирует при произношении внимание на себя, поэтому в данном случае он является сильным элементом и поэтому обозначение не будет являться сходным по фонетическому критерию с товарными знаками лица, подавшего возражение. Относительно

сходства обозначений правообладатель отмечает следующее. Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, одним из обстоятельств, влияющих на вероятность смешения товарных знаков, является степень известности, узнаваемости товарного знака. При этом правообладатель просит коллегия учесть позицию Президиума Суда по интеллектуальным правам в делах №№ СИП-353/2022, СИП-352/2022, который неоднократно указывал, что в случае применения разъяснений пункта 162 Постановления № 10 при проверке соответствия товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ имеет значение степень известности, узнаваемости старшего товарного знака (в данном случае - противопоставленных товарных знаков компании). Между тем известность, узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние, как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. Правообладатель активно осуществляет коммерческую деятельность по реализации товаров и оказании услуг 35 и 41 классов МКТУ. Так, компания Eсоapple — это семейный бизнес и история трех поколений, которая началась в 1987 г. с первым посаженным деревом в Орловском саду. За годы проект Eсоapple превратился в сплоченную семью из более чем 40 ООО онлайн-друзей в социальных площадках и более 7 ООО клиентов. Eсоapple — это современное производство и команда единомышленников, которая радуется взрослых и детей вкусной и полезной продукцией с 2016 года. Компания производит сухофрукты и сушёные овощи; пастилайсы (фигурки и рулетики из пастилы); орехи и орехи в меду; подарочные наборы и наборы по индивидуальному заказу; полезные завтраки на основе гречневых хлопьев; проводит онлайн-курсы и обучение, выпущено 3 книги для малышей и семейного чтения. Вся продукция задекларирована и имеет обязательные сертификаты качества.

Также правообладатель уже несколько лет реализует свою продукцию и оказывает услуги через: 1. Свои сайты. 2. Через маркетплейсы. 3. Офлайн в магазинах Вкус Вилл. Компания активно развивает свои социальные сети, и имеет большую аудиторию (более 40 ООО человек) для своей сферы деятельности.

Таким образом, старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией и младший товарный знак на момент подачи

возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, имеют сведения об обоих производителях, о товаре каждого из них, а также об используемых такими производителями обозначениях.

Приложения:

- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-353/2022;
- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-352/2022;
- скриншоты вебресурсов;
- договор поставки № 2210 вв от 22 октября 2021 года;
- товарные накладные с АО Вкусвилл;
- скриншоты сайта <http://vkusvill.ru/goods/grechnevye-khlopya-s-izyomom-pp-61558.html>;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Орловский сад»;
- скриншоты опроса в социальной сети;
- пользовательское соглашение (публичная оферта на сайте правообладателя);
- скриншоты сайта правообладателя;
- скриншоты социальной сети;
- скриншоты вайлдберриз.

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

С учетом даты (02.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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.

Согласно пункту 41 Правил 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 10 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.



Оспариваемый знак представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЕСОAPPLE».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается в отношении части товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, а именно: 20 класса МКТУ - емкости для упаковки пластмассовые; емкости для хранения продуктов пластмассовые; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры неметаллические для хранения продуктов; контейнеры неметаллические вакуумные для хранения продуктов, 35 класса МКТУ - услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет сайтов; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] и 41 класса МКТУ - академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования;

обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; обучающие курсы.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение.

Как следует из материалов возражения, оспариваемому товарному знаку противопоставляются принадлежащие лицу, подавшему возражение, словесные товарные знаки APPLE по свидетельствам №№ 94833[1], 557834[2], 561893[3], 603808[4] и по международной регистрации № 978171[5], а также изобразительные



товарные знаки согласно регистрациям №№ 561265 [6], 577447[7], 871151[8], 902538[9], 946932[10], которые охраняются, в том числе в отношении товаров 20 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Товары 20 и услуги 35, 41 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными товарам 20 и услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации знаки [1-10], поскольку они относятся к одним родовым группам товаров и услуг (изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс; услуги по продаже и продвижению товаров, услуги образовательно-воспитательные, мастер-классы), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В отношении довода правообладателя, касающегося неоднородности деятельности сторон спора, следует отметить, что анализ однородности товаров и услуг осуществляется в соответствии с перечнем товаров и услуг, указанным в сопоставляемых регистрациях. Что касается довода отзыва о том, что товары 20 и услуги 35, 41 классов МКТУ, маркированные противопоставленными в возражении


знаками, отсутствуют на российском рынке, то вопрос использования товарных знаков не является предметом рассмотрения возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого знака на тождество и сходство с противопоставленными товарными знаками и международными регистрациями [1-10] показал следующее.



Оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «apple», тождественный фонетически и семантически и сходный графически с товарными знаками «APPLE» [1-5] лица, подавшего возражение. При этом следует отметить, что элемент «есо» (экологический, экологически чистый, см., Интернет-словари) в силу его слабой различительной способности с учетом его смыслового значения и использования в целом ряде товарных знаков разных лиц не оказывает существенного влияния на восприятие знака, несмотря на расположение в начальной позиции.

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение противопоставленных знаков в оспариваемый знак. С учетом того, что элемент «apple» товарного знака является более сильным, нежели его начальная часть «есо-», коллегия приходит к выводу о том, что имеет место сходство сильных элементов сравниваемых обозначений, в связи с чем оспариваемый знак и противопоставленные регистрации [1-5] могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Кроме того, в составе оспариваемого товарного знака присутствует изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока с оторванным листочком и рукой, сжатой в кулаке и поднятым большим пальцем, который может вызывать сходные ассоциации с товарными знаками  [6-10], что в совокупности с наличием в знаке тождественного словесного элемента «APPLE»

усиливает сходство оспариваемого товарного знака с товарными знаками компании Эпл. Инк.

Опасность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте усиливается наличием серии товарных знаков, образованных словесным элементом «APPLE» с другими словами, на которую также указывает в возражении лицо, его подавшее, чем также обусловлен вывод о возможном восприятии оспариваемого товарного знака как продолжения серии товарных знаков «APPLE», принадлежащей лицу, подавшему возражение.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг ввиду наличия в них тождественного словесного элемента «APPLE», а также сходного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения яблока, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых товарных знаков, высокую степень однородности товаров и услуг, а также наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «APPLE», следует признать существующую опасность смешения товаров 20 и услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными, при маркировке их сравниваемыми знаками. Следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

В отношении несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Данная норма права подлежит применению, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными в целом, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Вышеуказанный сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками показал, что оспариваемый знак не

является сходным до степени смешения с изобразительными товарными знаками [б-10].

Вместе с тем, как показал анализ, в состав оспариваемого товарного знака входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока с



оторванным листочком, который является сходным с товарными знаками [б-10] лица, подавшего возражение, ввиду сходства их внешней формы, отсутствия симметрии, одинакового смыслового значения, вида и характера изображения. Отличия в цветовой гамме в данном случае не имеют существенного значения, поскольку правовая охрана товарных знаков в черно-белом исполнении предполагает их использование в любых цветовых исполнениях. Следовательно, у коллегии также имеются основания для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), обусловленные предшествующими знаниями потребителя о товарах 20 и услугах 35, 41 классов МКТУ, маркированных товарными знаками лица, подавшего возражение, то материалы возражения не содержат доказательств того, что у потребителя возникла (и сохранилась) до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь оспариваемого знака в отношении указанных товаров и услуг с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

В связи с указанным не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству №670287 в отношении указанных выше товаров 20 и услуг 35, 41 классов МКТУ несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается заинтересованности компании Apple Ink. в оспаривании товарного знака по свидетельству №670287, то она обоснована наличием у данного лица исключительных прав на старшие товарные знаки, указанные в возражении, что является необходимым и достаточным основанием для признания указанного лица заинтересованным в подаче возражения, что подтверждается правоприменительной практикой со ссылками на судебные акты, приведенные лицом, подавшим возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670287 в отношении всех товаров 20 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.