

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела поступившее 27.04.2020 возражение, поданное Эппл Инк. (Apple Inc.), USA (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1471041, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1471041 с конвенционным приоритетом от 27.04.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя Avex Inc., Japan (далее - правообладатель).в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24-26, 28, 30, 32 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1471041 представляет собой словесное обозначение PEN PINEAPPLE APPLE PEN, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на одной строке.

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 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак PEN PINEAPPLE APPLE PEN является сходным до степени смешения с широко известным товарным знаком APPLE, охраняемым в Российской Федерации согласно регистрациям, в том числе №№80445, 94833, 512582, 557834, 561893, 581922, 603808, международные регистрации №№ 956402,

978171, 1323866, 1377651, а также с серией товарных знаков, объединенных словесным элементом APPLE, в отношении товаров и услуг 9, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ с приоритетом начиная от 23 июля 1986 года, а также с товарным знаком APPLE PENCIL, охраняемым в Российской Федерации согласно регистрации № 596841, в отношении товаров 9 класса МКТУ с приоритетом от 11 сентября 2015 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 №№ 80445, 94833, 512582, 557834, 561893, 581922, 603808, а также по международным регистрациям №№ 956402, 978171, 1323866, 1377651, в отношении товаров и услуг 9, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ;

- входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент APPLE PEN является сходным до степени смешения с охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом средством индивидуализации (товарным знаком) APPLE PENCIL другого лица - корпорации Эппл Инк., охраняемым в Российской Федерации согласно регистрации № 596841, в отношении товаров 09 класса МКТУ с приоритетом от 11 сентября 2015 года;

- фирма Эппл Инк. является общеизвестной на территории Российской Федерации (в приложении мы направляем Вам статью 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 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;

- сходство словесного элемента APPLE PEN и противопоставленного товарного знака APPLE PENCIL определяется фонетическим и визуальным вхождением, обуславливающим совпадение всех восьми букв и шести звуков, составляющих оспариваемый элемент; следует отметить, что сравниваемые обозначения сходны и по семантическим критериям сходства, поскольку оба вызывают сходные семантические ассоциации: APPLE PENCIL - англ. "Яблочный карандаш", или "карандаш Эппл". APPLE PEN - англ. "Яблочная ручка" или "ручка Эппл". При этом словесные элементы PEN и PENCIL настолько близки по семантике, что указываются в словарях как "синонимы». Элементом оспариваемого товарного знака является словесное обозначение APPLE. Данное словесное обозначение воспроизводит (тождественно) средство индивидуализации (товарный знак) корпорации Apple Inc., ранее зарегистрированное в Российской Федерации в качестве вышеперечисленных товарных знаков в отношении товаров и услуг, среди прочего, 9,14, 16, 20, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ (полные данные приведены в приложении);

- 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;

- 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 CARPLAY по свидетельству №560872[13], APPLE SWIFT по свидетельству №591234[14], APPLE WATCH по свидетельствам №№566104[15], 572055[16], APPLE MUSIC по свидетельствам

№№596628 [17], 673911 [18], APPLE 3D TOUCH по свидетельствам №№603290[19] и 596552[20], APPLE BOOKS по свидетельству №720015[21], APPLE TV по свидетельству №670255 [22], **APPLE MUSIC FOR BUSINESS** по международной регистрации № 1445691 [23], APPLE NEWS FORMAT по свидетельству №597649 [23], APPLE NEWS по свидетельству №600659 [24], APPLE TVOS по свидетельству №597239 [25], CONNECTS to APPLE WATCH по свидетельству №597239 [26] и др.;

- в связи с указанным оспариваемый знак PEN PINEAPPLE APPLE PEN может быть воспринят потребителями как продолжение вышеуказанной серии товарных знаков APPLE.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1471041 в отношении товаров и услуг 9, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.04.2018) конвенционного приоритета международной регистрации 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 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.

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 по международной №1471041 представляет собой словесный элемент **Pen Pineapple Apple Pen**.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации, а именно: 03 класса МКТУ - Anti-static preparations for household purposes; de-greasing preparations for household purposes; rust removing preparations; stain removing benzine; fabric softeners for laundry use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair; laundry starch; seaweed gelatine for laundry use [Funori]; adhesives for affixing false eyelashes; breath freshening preparations; deodorants for animals; paint stripping preparations; shoe cream; shoe black; shoe polish; polishing preparations; toilet soap; shampoos; soaps and detergents;

dentifrices; cosmetics; aromatic cosmetics for personal use; make-up powder; toilet water; body cream; after sun cream; cosmetic creams; skin whitening creams; cosmetic rouges; hair care preparations; perfumes; eau de Cologne; eau de toilette; clotted perfumes; perfumed paste; perfume and flavour materials; perfumed powders; natural perfumery prepared from vegetables; natural perfumery prepared from animals; synthetic perfumery; blended perfumery; food flavorings prepared from essential oils; incense; fumigating incense [Kunko]; abrasive paper; abrasive cloth; abrasive sand; artificial pumice stone; polishing paper; abrasive cloth for polishing; false nails; false eyelashes; cosmetics; perfumes; perfumery; toiletry preparations; shampoos; lip balms; lipsticks; nail polishes; nail treatments (nail conditioners); lip glosses; eyeshadows; blushes; mascaras; shower gels; hair styling cosmetics; cleaning and polishing preparations; sanitary preparations being non-medicated toiletries. 09 КЛасса MKTY - Ear plugs for swimming; ear plugs for divers; ozonisers; ozonators; electrolytic cells; egg-candlers; blueprint apparatus; cash registers; coin counting or sorting machines; photo-copying machines; mathematical instruments; time and date stamping machines; time clocks; time recording devices; punched card office machines; voting machines; postage stamp checking apparatus; mechanisms for coin-operated car parking gates; life saving apparatus and equipment; fire extinguishers; fireplugs; fire hoses; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; protective helmets; railway signal apparatus, luminous or mechanical; vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical road signs; breathing apparatus for underwater swimming; game programs for arcade video game machines; simulators for the steering and control of vehicles; sports training simulators; laboratory apparatus and instruments; opera glasses; photographic machines and apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical machines and apparatus; measuring or testing machines and instruments; power distribution or control machines and apparatus; rotary converters; phase modifiers; solar batteries; batteries and cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires and cables; cell phone straps; covers for mobile phone or smartphones; cases for smartphones; neck strap and neck piece for mobile phones; ear phones; headphones; telecommunication machines and apparatus; mobile phone game program; computer game programs; mobile phone software; electronic

machines, apparatus and their parts; electron tubes; semi-conductor elements; electronic circuits, not including those recorded with computer programs; mousepads; application software; computer programs; geiger counters; high frequency apparatus for welding; cyclotrons, not for medical purposes; industrial X-ray machines and apparatus, not for medical use; industrial betatrons, not for medical use; magnetic prospecting machines; magnetic object detectors; seismic exploration machines and apparatus; hydrophone machines and apparatus; echo sounders; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic sensors; electronic door closing control systems; electron microscopes; magnetic cores; resistance wires; electrodes, other than welding electrodes or medical electrodes; fire boats; satellites for scientific purposes; fire engines; dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; disaster prevention hoods; gloves for protection against accidents; sunglasses; spectacles; eyeglasses; goggles; game programs for home video game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for hand-held games with liquid crystal displays; protective helmets for sports; weight belts for scuba diving; air tanks for scuba diving; regulators for scuba diving; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic performance programs for electronic musical instruments; effecters for electric or electronic musical instruments; phonograph records; recorded audio compact discs; downloadable musical sound recordings; downloadable image files; recorded video discs and video tapes; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; electronic publications, downloadable; electronic publication of newsletter; electronic periodicals; electronic publications, 14 класца МКТУ- Precious metals; unwrought precious stones; semi-wrought precious stones and their imitations; key rings; jewellery cases; prize cups of precious metals; commemorative shields; personal ornaments [jewelry]; pin badge; badges of precious metal; charms for key rings; charms for jewellery; cufflinks; shoe ornaments of precious metal; clocks and watches; bonnet pins, not of precious metal, 16 класца МКТУ- Pastes and other adhesives for stationery or household purposes; sealing wax; printers' galleys; printing type; addressing machines; ink ribbons; automatic stamp affixing machines; electric staplers for offices; envelope sealing machines for offices; stamp obliterating machines; drawing instruments; typewriters; checkwriters; mimeographs; relief duplicators; paper shredders for office use; franking

machines; rotary duplicators; marking templates; decorators' paintbrushes; containers of paper, for packaging; bags of plastics for packaging; pouches of plastics for packaging; food wrapping plastic film for household purposes; garbage bags of paper for household purposes; garbage bags of plastics for household purposes; paper patterns; tailors' chalk; pennants of paper; banners of paper; flags of paper; hygienic hand towels of paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; printed paper for lot, other than toy; postcard paper; tissue paper; coarse tissue for toiletry use; paper and cardboard; clear file; paper seals and stickers [stationery]; photo album; cards; holders for cards; personal organizers [stationery]; scrapbooks; stamps; note books; writing pads; envelopes; magnetic stickers; memo pad; loose leaf binders; masking tapes [stationery]; paper stationery; felt writing pens; ball-point pens; writing instruments; stationery; tickets; periodicals; collection of photographs; postcards; pamphlets; posters; trading cards; calendars; books; sheet music; general feature magazines; printed matter; paintings and calligraphic works; photographs; photograph stands.18 класца МКТУ - Handbag frames; purse frames; horseshoes; industrial packaging containers of leather; clothing for domestic pets; tote bags; handbags; kit bags; daypacks; rucksacks; key cases; eco bags; pouches; pouches for holding make-up; card wallets; pass case; wallets; bags; briefcases; folding briefcases; shoulder bags; gladstone bags; book bags; suitcases; carry-on bags; trunks; boston bags; money pouches; purses; vanity cases, not fitted; telescopic umbrellas; beach umbrellas; umbrellas and their parts; walking sticks; canes; metal parts of canes and walking- sticks; handles for canes and walking sticks; saddlery; leather straps; rawhides; raw skins; tanned leather; fur; leather cloth, 20 класца МКТУ - Meerschaum; yellow amber; loading pallets, not of metal; beehives; hive boxes; honeycombs; hairdresser's chairs; barbers' chairs; valves of plastics, not including machine elements; liquid storage tanks or reservoirs; industrial water storage tanks; liquefied gas storage tanks; gas storage tanks; containers for transport, not of metal; curtain fittings; metal-substitute plastic fasteners; nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not of metal; washers, not of metal, not of rubber or vulcanized fiber; locks, non-electric, not of metal; cushions; Japanese floor cushions [Zabuton]; pillows; mattresses; industrial packaging containers of wood, not including corks nor wooden stoppers, lids



and covers; industrial packaging containers of bamboo; industrial packaging containers of plastics, not including plastic stoppers, lids, covers and bottles; corks, plastics and wooden stoppers for industrial packaging containers; plastic and wooden lid and covers for industrial packaging containers; embroidery frames and hoops; nameplates and door nameplates, not of metal; hand-held flat fans; hand-held folding fans; stakes, not of metal, for plants or trees; beds for household pets; dog kennels; nesting boxes for small birds; step ladders and ladders, not of metal; letter boxes, not of metal or masonry; hat hooks, not of metal; hand-held supermarket shopping baskets, not of metal; water tanks for household purposes, not of metal or masonry; hanging boards [Japanese style pegboards using positional hooks]; tool boxes, not of metal; towel dispensers, not of metal; furniture; hand-held mirrors; toilet mirrors; indoor window blinds [shade] [furniture]; blinds of reed, rattan or bamboo [Sudare]; bead curtains for decoration; window shades; wind chimes; oriental single panel standing partition [Tsuitate]; oriental folding partition screens [Byoubu]; benches; advertising balloons; upright signboards of wood or plastics; artificial model food samples; ritual equipment; pocket mirrors; pocket mirror bags; cradles; infant walkers; mannequins; costume display stands; picture frames; plaster sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; Japanese food wrapping sheets of wood as materials [Kyogi]; ferns, unworked or partly worked; bamboo; bamboo skins, unworked or partly worked; vines; rattan, unworked or partly worked; tree barks; reeds, raw or partly worked; Onigaya hay, raw or partly worked; sedges, unworked or partly worked; vegetable aggregate for plaster [Susa]; wheat, barley or oat straw; rice straw; tusks, raw or partly worked; whalebones; shells and crusts; artificial horns; ivory, unworked or partly worked; animal horns; animal teeth; tortoiseshells, unworked or partly worked; animal bone, unworked or partly worked; coral, unworked or partly worked; shoe dowels, not of metal; shoe pegs, not of metal; hobnails, not of metal; protective members, not of metal, for shoes and boots; bathroom stools, 21 класса МКТУ- Dental flossers; unworked or semi-worked glass, not for building; mangers for animals; poultry rings; electric toothbrushes; cosmetic and toilet utensils, other than electric toothbrushes; toothbrushes; hair brushes; powder compacts; tub brushes; metal brushes; brushes for pipes; industrial brushes; ship-scrubbing brushes; gloves for household purposes; industrial packaging containers of glass, not

including glass stoppers, lids and covers; industrial packaging containers of ceramics; glass stoppers for industrial packaging containers; glass covers and lids for industrial packaging containers; industrial packaging bottles of plastics; cooking pots and pans, non-electric; coffee-makers, non-electric; Japanese cast iron kettles, non-electric [Tetsubin]; kettles, non-electric; dinnerware, other than knives, forks and spoons; drinking cups; lunch boxes; mugs; portable coldboxes; kitchen containers for rice; food preserving jars of glass; drinking flasks for travellers; insulated jars; cookware; ice pails; pepper pots; sugar bowls; colanders; salt shakers; Japanese style cooked rice scoops [Shamoji]; cooking funnels; drinking straws; Japanese style personal dining trays or stands [Zen]; bottle openers; egg cups; tart scoops; napkin holders; napkin rings; hot pads; chopsticks; chopstick cases; ladles and dippers for kitchen use; cooking sieves and sifters; trays; toothpicks; toothpick holders; cleaning tools and washing utensils; ironing boards; tailors' sprayers; ironing boards [Kotedai]; fabric marking boards [Hera-dai]; stirrers for hot bathtub water [Yukakibo]; bathroom pails; candle extinguishers; candlesticks; cinder sifters for household purposes; trivets for Japanese charcoal heaters for household purposes [Gotoku]; coal scuttles; Japanese charcoal extinguishers [Hikeshi-tsubo]; mouse and rat traps; fly swatters; flower pots; hydroponic plant pots for home gardening; watering cans; feeding vessels for pets; brushes for pets; bird cages; bird baths; clothes brushes; chamber pots; piggy banks; Omamori [lucky charms]; sacred lots [Omikuji]; boxes of metal for dispensing paper towels; soap dispensers; water tanks for live fish and their fittings; toilet paper holder; flower vases; flower bowls; upright signboards of glass or ceramics; perfume burners; shoe brushes; shoe horns; shoe shine cloths; shoe shine sponges and cloths; shoe trees; portable cooking kits for outdoor use; cattle hair for brushes, raccoon dog hair for brushes, pig bristles for brushes and horsehair for brushes, 24 класса МКТУ- Woven fabrics, other than edging ribbons for Tatami mats; cloth for Tatami mat edging ribbons; knitted fabrics; felt and non-woven textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; filtering materials of textile; woven textile goods for personal use; towels of textile; handkerchiefs; Japanese cotton towels [Tenugui]; mosquito nets; bedsheets; futon quilts; quilt covers for Futon; futon ticks [unstuffed Futon]; pillowcases; blankets; table napkins of textile; dish towels for drying; shower curtains;

banners and flags, not of paper; cloth pennants; toilet seat covers of textile; seat covers of textile; wall hangings of textile; curtains; table cloths, not of paper; draperies [thick drop curtains]; shrouds; shrouds for dressing a corpse for funeral [Kyokatabira kimono]; red-and-white striped curtains; black-and-white striped curtains; billiard cloth; sleeping bags, 25 класца МКТУ- Jackets; jumpers; jogging pants; sweat pants; skirts; trousers; hooded sweat parkas; one-piece suits; raincoats; cardigans; sport shirts; polo shirts; sweatshirts; non-Japanese style outerclothing; coats; sweaters; shirts; tights; nightwear; underwear; swimwear; swimming caps; bath robes; tank tops; tube tops; camisoles with bra cups; camisoles; tee-shirts; Japanese traditional clothing; stoles; stockings; sleep masks; aprons; collar protectors for wear; socks and stockings other than special sportswear; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; scarves; Japanese style socks (Tabi); Japanese style socks covers (Tabi covers); gloves and mittens; neckties; neckerchieves; bandanas; thermal supporters; mufflers; ear muffs; nightcaps; headgear for wear; garters; sock suspenders; suspenders; waistbands; belts for clothing; sneakers; sandals; boots, other than boots for sports; thong sandals; rain boots; shoes and boots, other than shoe dowels, shoe pegs, hobnails or protective members for shoes and boots; tongue or pullstrap for shoes and boots; Japanese style wooden clogs (Geta); Japanese style sandals (Zori); masquerade costumes; wristbands; headbands; uniforms; clothes for sports, other than clothes for water sports; clothes for water sports; special footwear for sports; horse-riding boots; windsurfing shoes, 26 класца МКТУ- Insignias for wear, not of precious metal; clothing buckles; badges for wear, not of precious metal; brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-dome); ornamental adhesive patches for jackets; brassards; ornamental novelty badges; button badges for clothing; button badges, 28 класца МКТУ- Amusement machines and apparatus for use in amusement parks; toys for domestic pets; toys; dolls; cuddly toys; stuffed toys; figure toys; go games; Japanese chess (Shogi games); Japanese playing cards (Utagaruta); dice; Japanese dice games (Sugoroku); dice cups; Chinese checkers as games; chess games; checkers games; conjuring apparatus; dominoes; playing cards; Japanese playing cards (Hanafuda); mah-jong; game machines and apparatus; billiard equipment; sports equipment, other than for climbing; climbers' harness; sports equipment for surfing, water-skiing and scuba diving; fishing tackle; insect collectors'

articles, 30 класца МКТУ - Binding agents for ice cream; meat tenderizers for household purposes; preparations for stiffening whipped cream; aromatic preparations for food, not from essential oils; tea; prepared coffee and coffee-based beverages; prepared cocoa and cocoa-based beverages; ice; confectionery; bread and buns; sandwiches; steamed buns stuffed with minced meat [Chuka-manjuh]; hamburgers [sandwiches]; pizzas; hot dogs [sandwiches]; meat pies; soya bean paste [condiment]; Worcester sauce; meat gravies; ketchup; soy sauce [soya sauce]; vinegar; vinegar mixes; seasoning soy sauce [Soba-tsuyu]; salad dressings; white sauce; mayonnaise; sauces for barbecued meat; cube sugar; fructose for culinary purposes; crystal sugar [not confectionery]; sugar; maltose for culinary purposes; honey; glucose for culinary purposes; powdered starch syrup for culinary purposes; starch syrup for culinary purposes; table salt mixed with sesame seeds; cooking salt; roasted and ground sesame seeds; celery salt; umami seasonings; spices; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans; cereal preparations; Chinese stuffed dumplings [gyoza, cooked]; Chinese steamed dumplings [shumai, cooked]; sushi; fried balls of batter mix with small pieces of octopus [Takoyaki]; boxed lunches consisting of rice, with added meat, fish or vegetables; ravioli; yeast powder; koji [fermented malted rice]; yeast; baking powder; instant confectionery mixes; pasta sauce; by-product of rice for food [sake lees]; husked rice; husked oats; husked barley; gluten for food; flour, 32 класца МКТУ- Beer; carbonated drinks, non-alcoholic; fruit juices; vegetable juices everages]; extracts of hops for making beer; whey beverages, 41 класца МКТУ- Operating lotteries; educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge; educational and instruction services relating to music, dance, theatrical performances and shows; educational services relating to music, dance, theatrical performances and shows; providing information on donation of human corpses for medical education; arranging of donation of human corpses for medical education; arranging, conducting and organization of seminars; organization, arranging and conducting of educational, cultural and sporting events; organization, arranging and conducting of entertainment events relating to music, videos, theatrical performances, shows or games; animal training; plant exhibitions; animal exhibitions; providing electronic publications; services of reference libraries for literature and documentary records: book rental; art

exhibitions; gardens for public admission; caves for public admission; publication of books; production of videotape film, production of television programmes and publication of books in the field of education, culture, entertainment or sports; production and provision of entertainment in the field of education, culture, music, videos, theatrical performances, shows or sports; arranging and planning of movies, shows, theatrical and musical performances; organization, arranging and conducting of contests and auditions relating to films, shows, theatrical and musical performances; organization, arranging and conducting of dancing events; organization, arranging and conducting of contests and auditions relating to dance; production of live entertainment; movie theatre presentations, movie film production and distribution; editing of films, images, videos, texts and music; providing on-line films, images, videos, text data, games or music; providing still and moving images and information thereof via communications networks; presentation of live show performances; direction or presentation of plays; presentation of musical performances; providing information to members of fan clubs on presentation of shows, theatrical plays and musical performances; providing music, musical sound or voice via communications networks; providing information on music, musical sound or voice via communications networks; production of radio or television programs; production of videotape film in the field of education, culture, entertainment or sports, excluding those for movies, television programs, advertising or publicity; directing of radio and television programs; operation of video and audio equipment for production of radio and television programs; organization, arranging and conducting of sports competitions; organization, arranging and conducting of entertainment events excluding films, shows, theatrical and musical performances or sports; organization and conducting of contests and auditions relating to entertainment events, excluding films, shows, theatrical and musical performances, sports, horse races, bicycle races, boat races or auto races; organization, arranging and conducting of horse races; organization, arranging and conducting of bicycle races; organization, arranging and conducting of boat races; organization, arranging and conducting of auto races; providing audio or video studio services; providing sports facilities; providing amusement facilities; game services provided on-line from a computer network; karaoke services via communications networks; providing

facilities for films, shows, theatrical performances, music or educational training; booking of seats for shows; tickets sales agency services for concerts, events, films, shows, theatrical performances or sports; rental of cinematographic machines and apparatus; rental of cine-films; rental of musical instruments; rental of sports equipment; rental of television sets; rental of radio sets; rental of records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental of film negatives; rental of reversal film; rental of toys; rental of amusement machines and apparatus; rental of game machines and apparatus; rental of paintings and calligraphic works; photography; language interpretation; translation; rental of cameras; rental of optical machines and apparatus, 43 класса МКТУ - Providing temporary accommodation; accommodation bureaux; providing foods and beverages; boarding for animals; preschooler and infant care at daycare centers; retirement home; rental of conference rooms; rental of facilities for exhibitions; rental of Futon and quilts; rental of pillows; rental of blankets; rental of electric toasters for household purposes; rental of microwave ovens for household purposes; rental of hot plates for household purposes; rental of cooking equipment for industrial purposes; rental of non-electric cooking heaters; rental of dishes; rental of kitchen worktops; rental of curtains; rental of furniture; rental of wall hangings; rental of floor coverings; rental of towels; rental of wet wipes.

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 в отношении товаров 09, 14, 16, 20, 21, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в международной регистрации №1471041.

Как следует из материалов возражения, оспариваемой международной регистрации противопоставляются принадлежащие лицу, подавшему возражение, словесные товарные знаки APPLE по свидетельствам №№80445, 94833, 512582, 557834, 561893, 581922, 603808, а также по международным регистрациям №№ 956402, 978171, 1323866, 1377651[1-11] и товарный знак APPLE PENCIL по свидетельству № 596841 [12], которые охраняются в отношении однородных товаров 09, 14, 16, 20, 21, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Товары 09, 14, 16, 20, 21, 25, 28 и услуги 41 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 09, 14, 16, 20, 21, 25, 28 и услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации знаки [1-12], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Анализ оспариваемого знака по международной регистрации №1471041 на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Знак **Pen Pineapple Apple Pen** по международной регистрации №1471041 содержит в своем составе словесный элемент Apple, тождественный фонетически и семантически и сходный графически с товарными знаками APPLE [1-11] лица, подавшего возражение. При этом следует отметить, что обозначение **Pen Pineapple Apple Pen** состоит из лексических единиц английского языка – «Ручка Ананас Яблоко Ручка», которые не образуют какого-либо устойчивого словосочетания.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Кроме того, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что оспариваемый знак **Pen Pineapple Apple Pen** сходен до степени смешения с серией товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент APPLE, см., например, товарные знаки APPLE PENCIL, APPLE CARPLAY, APPLE SWIFT, APPLE WATCH, APPLE MUSIC, APPLE 3D TOUCH, APPLE MUSIC FOR BUSINESS, APPLE TV, APPLE NEWS FORMAT, APPLE NEWS, APPLE TVOS, CONNECTS to APPLE WATCH [12-26]. Наличие серии знаков, включающих слово Apple с другими словами, обуславливает вывод о возможном восприятии оспариваемого знака как продолжения серии товарных знаков APPLE, принадлежащей лицу, подавшему возражение.

Товары 09, 14, 16, 25, 28 и услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирована серия товарных знаков, однородны товарам и услугам соответствующих классов, поскольку они относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

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 слова APPLE, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Следовательно, у коллегии имеются также основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1471041 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2020, признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1471041 в отношении всех товаров 09, 14, 16, 20, 21, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.**