

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**



Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 13.07.2020 возражение компании Apple Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 575638, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 575638 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.05.2016 по заявке № 2014713921 с приоритетом от 25.04.2014 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ на имя компании Xiaomi Inc., Китайская Народная Республика (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 575638 было зарегистрировано словесное обозначение «**MI PAD**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 13.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ с товарными знаками «**iPad**» по свидетельству

№ 446393, «**IPAD SMART CASE**» по свидетельству № 522117,  по свидетельству № 509060, «**IPAD**» по свидетельству № 446392, «**IPAD PRO**» по свидетельству № 596839, а также со знаками «**iPAD**» по международной регистрации № 885058,  по международной регистрации № 1040064, «**IPAD MINI**» по международной регистрации № 1152788, «**IPAD AIR**» по международной регистрации № 1185816 и ^{IPAD PRO SMART}_{KEYBOARD} по международной регистрации № 1294575, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты.

В данном возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как он сходен с противопоставленными знаками, образующими целую серию товарных знаков лица, подавшего возражение, в которых слово «**IPAD**», сходное с оспариваемым товарным знаком, используется им для индивидуализации его продукции.

При этом в действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, усматривает наличие признаков недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению был приложен только лишь affidavit директора юридического департамента компании лица, подавшего возражение, с его переводом на русский язык (далее – [1]).

Кроме того, корреспонденцией, поступившей 27.10.2020, лицом, подавшим возражение, были представлены решения патентных ведомств Китая, Японии и Швейцарии об аннулировании регистраций товарных знаков «**MI PAD**» на территории данных стран ввиду их сходства до степени смешения с товарными знаками «**iPAD**», «**IPAD**» лица, подавшего возражение (далее – [2]), а также

социологический отчет по результатам опроса российских потребителей (далее – [3]).

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.04.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).



В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**MI PAD**». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 25.04.2014 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Противопоставленные товарный знак «**IPAD PRO**» по свидетельству № 596839 с приоритетом от 28.05.2015 и знак ^{IPAD PRO SMART}_{KEYBOARD} по международной регистрации № 1294575 с конвенционным приоритетом от 17.08.2015 имеют соответствующие более поздние приоритеты, чем у оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, все остальные противопоставленные товарные знаки «**iPad**» по свидетельству № 446393, «**IPAD SMART CASE**» по свидетельству

№ 522117,  по свидетельству № 509060, «**IPAD**» по свидетельству № 446392 и знаки «**iPAD**» по международной регистрации № 885058,  по международной регистрации № 1040064, «**IPAD MINI**» по международной регистрации № 1152788, «**IPAD AIR**» по международной регистрации № 1185816, охраняемые на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, действительно имеют более ранние приоритеты, чем у оспариваемого товарного знака, и представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита соответствующие словесные обозначения либо комбинированные обозначения, включающие в свои составы слова «**iPad**», «**iPAD**» или «**IPAD**».

Данные слова в этих знаках акцентируют на себе внимание, занимая начальное положение в словосочетаниях либо будучи выполненными более крупным шрифтом, чем иные слова, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, в силу чего они доминируют и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, подлежат, прежде всего, сравнению с оспариваемым товарным знаком.

Противопоставленные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, а также и некоторых связанных с ними товаров 10 и услуг 37 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в противопоставленных знаках, а именно несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, словесных элементов «**iPad**», «**iPAD**» или «**IPAD**», фонетически сходных со словосочетанием «**MI PAD**» в оспариваемом товарном знаке, что обуславливается крайне близкими у них составами звуков, в том числе фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет их исполнения буквами одного и того же (латинского) алфавита и наличия у соответствующих

словосочетания и слов близких составов соответствующих определенных букв латинского алфавита («MI PAD» – «IPAD»).

При этом некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия (по использованию заглавных или строчных букв, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в силу наличия в оспариваемом товарном знаке начальной буквы «М», а в противопоставленных знаках – иных слов и изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака товары 09 класса МКТУ представляют собой компьютеры и иные электронные устройства, а также программное обеспечение, загружаемые файлы и различные аксессуары для них, а услуги 38 класса МКТУ – различные услуги в сфере телекоммуникаций, которые относятся к одной и той же определенной сфере IT-технологий и к соответствующим определенным рынкам товаров и услуг, что и товары 09 и услуги 38 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков, совпадают с ними, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же вышеуказанным соответствующим

родовым группам товаров и услуг, то есть они являются однородными друг с другом.

К тому же, и товары 10 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 509060, несмотря на их строго определенную область применения в медицине, также должны быть признаны однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака ввиду того, что они представляют собой медицинские принадлежности для использования именно с такими цифровыми электронными устройствами, то есть непосредственно связаны с ними, и, следовательно, они являются между собой взаимодополняемыми.

В свою очередь, и услуги 37 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 446392, представляющие собой услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и иных электронных устройств, также являются однородными вышеуказанным соответствующим товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, как непосредственно связанные исключительно с ними.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному их производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг.

Кроме того, следует отметить, например, что решениями целого ряда патентных ведомств [2], в частности, Китая (страны происхождения оспариваемого товарного знака), Японии и Швейцарии соответствующие регистрации товарных знаков «MI PAD» на территории данных стран были

аннулированы ввиду их сходства до степени смешения именно с товарными знаками «iPAD», «IPAD» лица, подавшего возражение, а по результатам социологического опроса российских потребителей [3] выяснилось, что почти три четверти опрошенных (73,9%) считают оспариваемый товарный знак сходным с ними.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 575638 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В представленном affidavite директора юридического департамента компании лица, подавшего возражение [1], содержится некоторая общая информация о ее деятельности в мировой экономике.

Однако сам affidavit, тем более в отсутствие каких-либо иных коррелируемых с ним документов, не признается в Российской Федерации бесспорным источником объективной информации, и изложенные в нем сведения никак не подлежат обязательному их принятию в качестве уже юридически установленных фактов.

При этом данная информация и сама по себе не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение российского потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые объективно свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических

обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и единственном известном потребителю конкретном лице, изготавливающим эти товары.

Так, вовсе не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации (например, отсутствуют какие-либо грузовые таможенные декларации, договоры и подтверждающие их исполнение товарные накладные, счета-фактуры или платежные поручения и т.п.) и которые позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы производства, продаж и затрат на рекламу этих определенных товаров именно в России, территорию их распространения, используемые дистрибьюторские и торговые сети и т.п.

Коллегия не располагает также и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Так, например, представленные результаты социологического опроса российских потребителей [3] содержат в себе выводы только лишь об известности им противопоставленных знаков лица, подавшего возражение, и индивидуализируемой ими продукции, а также об их сходстве с оспариваемым товарным знаком. Однако, вместе с тем, отсутствуют какие-либо сведения о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается ими как принадлежащий исключительно самому лицу, подавшему возражение.

Сходство товарных знаков до степени смешения вовсе не обязательно приводит именно к введению в заблуждение потребителя относительно конкретного изготовителя товаров, что является уже иным правовым основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренным совсем иной нормой права.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо фактические основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа.

В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Следовательно, коллегия усматривает несоответствие оспариваемого товарного знака только лишь требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 575638 недействительным полностью.