

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное 30.12.2016 компанией «Apple Inc.», США (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227026, при этом установлено следующее.

**SIT LESS. MOVE
MORE. GET SOME
EXERCISE.**

Знак « **SIT LESS. MOVE
MORE. GET SOME
EXERCISE.** » с конвенционным приоритетом от 10.02.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 08.08.2014 за № 1227026 на имя заявителя (первоначально, заявителем выступала компания «Offhand LLC», США). Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 14.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227026 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,

согласно которому знак по международной регистрации № 1227026 воспроизводит обозначение, используемое известной на российском рынке компанией «Apple Inc.», США для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем знак может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Также, экспертизой указано, что заявителем приложена копия заявления об изменении владельца международной регистрации, поданного в МБ ВОИС 20.05.2015, однако, на момент принятия окончательного решения, данные изменения не внесены.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель устранил препятствие для регистрации знака, а именно зарегистрировал переход исключительного права от компании «Offhand LLC» к компании «Apple Inc.» (сведения отражены на сайте ВОИС).

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), включающие распечатку публикации из базы данных ВОИС.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227026 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.02.2014) знака по международной регистрации № 1227026 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

SIT LESS. MOVE
MORE. GET SOME
EXERCISE.

Знак « SIT LESS. MOVE MORE. GET SOME EXERCISE. » по международной регистрации № 1227026 является словесным и выполнен в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227026 в решении Роспатента от 14.09.2016 указано, что знак воспроизводит обозначение, используемое известной на российском рынке компанией «Apple Inc.», США для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем знак может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Заявителем данный довод не оспаривается.

При этом, согласно сведениям МБ ВОИС в сведения о правообладателе знака по международной регистрации № 1227026 (заявителе) были внесены изменения (см. материалы (1)), и в настоящий момент заявителем и компанией, использующей

SIT LESS. MOVE
MORE. GET SOME
EXERCISE.

обозначение для маркировки товаров, однородных заявленным, является одно и то же лицо – «Apple Inc.», 1 Infinite Loop, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 United States of America.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления указанных сведений в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2016, отменить решение Роспатента от 14.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227026.