

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.06.2019 возражение, поданное Эппл Инк. (Apple Inc.), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017743313, при этом установила следующее.

iPhone

Словесное обозначение «**iPhone**» по заявке №2017743313, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ. В отношении иной части товаров и услуг 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеупомянутых товаров и услуг не

соответствует требованиям статьи 1481 Кодекса, подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественные товарные знаки «IPHONE» по свидетельствам №№251143, 360808, 385439, 401932, 417028 и знаки по международным регистрациям №№1302750, 1303517, охраняемые в отношении идентичных товаров 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

При этом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку, на имя того же правообладателя противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

От заявителя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает мнение экспертизы в части противопоставления знака по свидетельству №385439, в связи с чем, заявителем были внесены изменения в перечень товаров и услуг по заявке №2017743313;

- заявитель не оспаривает решение экспертизы в части противопоставления товарного знака по свидетельству №417028, в связи с чем, исключает тождественные формулировки из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; магнитные носители информации, диски звукозаписи; микрофоны; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения», услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса;

административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации», услуг 41 класса МКТУ «воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям»;

- заявитель не согласен с противопоставлением товарных знаков по свидетельствам №251143, №360808, №401932 и знаков по международным регистрациям №1302750, №1303517.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.03.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017743313 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

товаров 9 класса МКТУ «3D очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного

плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот Ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; арометры; бакены светящиеся Буи светящиеся; банки аккумуляторов; банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; безмены [весы]; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли Компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры Нониусы; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты] Рейки нивелирные [геодезические инструменты]; вехи [геодезические инструменты] Рейки нивелирные [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком Видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные

[электрические соединения] Розетки штепсельные [электрические соединения] Соединения штепсельные [электрические]; вилки штепсельные [электрические соединения] Розетки штепсельные [электрические соединения] Соединения штепсельные [электрические]; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; выключатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические Знаки механические; вывески светящиеся Знаки светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов Грузы для лотов; грузы для отвесов; дальномеры; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты; диски звукозаписи; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные Круги логарифмические Линейки логарифмические круговые; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дНК- чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты пуленепробиваемые; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; иглы для проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или

проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибра; калибра раздвижные; калибра резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные Шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки светозащитные; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; кольца электронные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвите льнме [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные

линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; кристаллы га леновые [детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография] ; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные Макролинзы; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; манометры; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для линий электропередач [провод, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембранны [акустика]; мембранны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничих работ; метры портновские; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микрометры; микропроцессоры; микроскопы;

микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; молниеотводы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; назубники; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; аппараты противопожарные; оборудование компьютерное; оборудование кабинетное с использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асbestовых тканей; одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; оправы для очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; панели сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асbestовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; печи лабораторные; пипетки; пиromетры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для

смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; подпись цифровая; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-

указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; проволока плавкая из металлических сплавов; программное обеспечение; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня Устройства аудио-видео для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрзгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; световоды оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; сигнализация

световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарточки; смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телетайпы; телефоны мобильные Телефоны сотовые; телефоны мобильные Телефоны сотовые; телефоны мобильные Телефоны сотовые; телефоны переносные; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; терmostаты; терmostаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубы газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения;

трубы газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубы капиллярные; трубы неоновые для вывесок; трубы Пито; трубы рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубы телефонные; угольники измерительные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уклономеры; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения] ; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров;

устройства помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства, считающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотография]; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; цепочки для очков; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чашки Петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асbestosовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры

[аудиоаппаратура]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных]», товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические», товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; средства транспортные электрические; автомобили роботизированные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; их части и принадлежности, включенные в класс 12», товаров 14 класса МКТУ «бижутерия, полудрагоценные камни; хронографы [часы наручные]; часы электрические; часы-брраслеты», товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары, офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; учебные материалы и наглядные пособия; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские», товаров 18 класса «имитация кожи; дорожные сундуки; зонты от дождя и солнца; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; ошейники, поводки и одежда для животных», товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; елочные украшения», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги по розничной или оптовой продаже товаров; управление потребительской лояльностью; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, через автоматические

распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, телемагазины или «Интернет-сайты», услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования», услуг 39 класса МКТУ «услуги транспортные; упаковка и хранение товаров; организация путешествий», услуг 41 класса МКТУ «образование», услуг 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения», услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; Агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной

корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; советы астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по определению местоположения украденного; услуги по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги социальных сетей онлайн; услуги телохранителей; услуги юридические; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.10.2017) поступления заявки №2017743313 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности,

а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно с ним совпадает во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно решению Роспатента от 21.03.2019 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке №2017743313 исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №251143, №360808, №401932 и знаки по международным регистрациям №1302750, №1303517.

Вышеуказанные товарные знаки «**IPHONE**» являются словесными, выполнены заглавными буквами. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 11, 15, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, перечисленных в свидетельствах.

Сравнительный анализ показал, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков фонетически тождественны (представляют собой одно и то же слово).

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, они являются тождественными, что основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Что касается графического исполнения данных обозначений, то хотя и наблюдается применение различного вида шрифта и характера букв, однако, влияние указанных графических особенностей на запоминание знака средним российским

потребителем крайне мало. Коллегия усматривает, что указанные различия являются несущественными и не влияют на восприятие и запоминание сравниваемых знаков как тождественных, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента.

Сопоставление перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, с товарами и услугами, содержащимися в перечнях свидетельств №№251143, 360808, 385439, 401932, 417028 и в знаках по международным регистрациям №№1302750, 1303517, показало, что товары 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; аппараты кассовые; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; магнитные носители информации, диски звукозаписи; микрофоны; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; наушники; оборудование компьютерное; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты оптические», товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические», товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; шрифты, клише типографские», услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации», услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров;

организация путешествий», услуг 41 класса МКТУ «воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям», услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; лицензирование интеллектуальной собственности; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; услуги клубов по организации встреч; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по определению местоположения украденного; услуги по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги социальных сетей онлайн; услуги телохранителей; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» являются идентичными.

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №441143 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017707739 в отношении идентичных товаров и услуг 32, 33, 35 и 42 классов МКТУ.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект в отношении тех же товаров и услуг противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом.

В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

Кроме того, как правомерно было указано в решении Роспатента от 25.01.2018, повторная государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг 32, 33, 35 и 42 классов МКТУ, будет противоречить общественным интересам. Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016 и т.д.).

Относительно приведенного в возражении примера рассмотрения судебного дела следует отметить, что указанное судебно дело, не относиться к рассмотрению настоящего возражения, а кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Помимо прочего, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке №2014711395, принятное с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-253/2017, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке №2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 13.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2019.