

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675687, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ЯБЛОКО**» по заявке №2017718166 с приоритетом от 08.10.2015 зарегистрирован 16.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №675687 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя «Эппл Инк.», Уан Эппл Парк Уэй, Купертино, Калифорния 95014, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2023 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак «**ЯБЛОКО**» является сходным до степени смешения с товарным знаком «**ЯБЛОКО**» по свидетельству №683198 (приоритет от 27.12.1995, дата регистрации 18.08.1997).

Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников».

Оспариваемый товарный знак и противопоставляемый товарный знак являются тождественными.

Услуги «розничная или оптовая продажа; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи; услуги розничной продажи предоставляемые посредством коммуникационных сетей, в области портативных мобильных цифровых электронных устройств и другой бытовой электронной техники, программного обеспечения, аксессуаров, периферийных устройств и переносных футляров для таких устройств, и предварительно записанной музыки» 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, имеют высокую степень однородности услуге «сбыт товара через посредников» 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован противопоставляемый товарный знак.

Тождество сравниваемых знаков может компенсировать низкую степень однородности части сравниваемых услуг.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675687 как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Поступившее 30.10.2023 возражение направленно почтовым отправлением с датой отправки 16.10.2023, что, таким образом, не выходит за рамки пятилетнего срока, отведенного для подачи возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате и месте рассмотрения, на заседание коллегии, состоявшееся 15.04.2024, не явился, отзыв по мотивам возражения не представил.

Лицо, подавшее возражение, уведомленное в установленном порядке о дате и месте рассмотрения, на заседании коллегии также отсутствовало.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №675687 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «**ЯБЛОКО**» по свидетельству №675687 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «**ЯБЛОКО**» по свидетельству №683198 (приоритет от 27.12.1995, дата регистрации 18.08.1997) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредника».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Ибатуллин А.В. обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №683198, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Ибатуллин А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675687.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №675687 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«розничная или оптовая продажа; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи; услуги розничной продажи предоставляемые посредством коммуникационных сетей, в области портативных мобильных цифровых электронных устройств и другой бытовой электронной техники, программного обеспечения, аксессуаров,*

периферийных устройств и переносных футляров для таких устройств, и предварительно записанной музыки», указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**ЯБЛОКО**» и противопоставляемого товарного знака «**ЯБЛОКО**» показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически («Яблоко» - яблонный, яблонный плод, плод дерева яблонь, Толковый словарь Даля., В.И. Даль. 1863-1866, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380002>) тождественный словесный элемент «Яблоко», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Визуальное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака обусловлено присутствием в них тождественного слова «ЯЮЛОКО», выполненного буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными за счет присутствия в них тождественного словесного элемента.

Анализ однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«розничная или оптовая продажа; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи; услуги розничной продажи предоставляемые посредством коммуникационных сетей, в области портативных мобильных цифровых электронных устройств и другой бытовой электронной техники, программного обеспечения, аксессуаров, периферийных устройств и переносных футляров для таких устройств, и предварительно записанной музыки»* представляют собой услуги в области продвижения и реализации товаров, которые являются однородными услугам *«сбыт товаров через посредников»*, указанным в перечне противопоставляемого товарного знака.

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой услуги одних и тех же родовых групп, назначения и свойств.

На основании требований пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда) при определении вероятности смешения обозначений коллегии необходимо учитывать степень сходства обозначений, а также степень однородности сопоставляемых товаров.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №675687 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №683198 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«розничная или оптовая продажа; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи; услуги розничной продажи предоставляемые посредством коммуникационных сетей, в области портативных мобильных цифровых электронных устройств и другой бытовой электронной техники, программного обеспечения, аксессуаров, периферийных устройств и переносных футляров для таких устройств, и предварительно записанной музыки».*

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«оказание помощи в управлении делами, а именно по проведению онлайн поиска информации; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации и сведений для покупателей для удовлетворения индивидуальных нужд; предоставление личных услуг по напоминанию о важных датах и событиях; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»*, коллегия отметила, что указанные услуги относятся к такой родовой группе товаров как *«услуги информационно-справочные, офисные функции»*, ввиду чего не являются

однородными услугам 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» противопоставляемого товарного знака №683198, поскольку сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров/услуг и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675687 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «розничная или оптовая продажа; управление процессами обработки заказов товаров; услуги розничной продажи; услуги розничной продажи предоставляемые посредством коммуникационных сетей, в области портативных мобильных цифровых электронных устройств и другой бытовой электронной техники, программного обеспечения, аксессуаров, периферийных устройств и переносных футляров для таких устройств, и предварительно записанной музыки».