

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Ukrainian Institute of Industrial Property 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine
II.	Number of the international registration: 1182538
III.	Name of the holder: HERMON MARKETING LIMITED P.O. Box 3321, Road Town Tortola (VG)
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for the following goods and/or services:
VI.	Grounds for refusal: The sign shall not be registered as mark because it is misleadingly similar to mark that was earlier registered in Ukraine on behalf of another person for similar goods or services.
VII.	Information relating to an earlier mark: International registration № 868666 of 21.03.2005 on the name of Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 (US)
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Article 6.3.1
IX.	Information relating to subsequent procedure: (i) Time limit for requesting review or appeal: 3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period. (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: Ukrainian Institute of Industrial Property (iii) Indications concerning the appointment of a representative: http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html
X.	Date of the notification of provisional refusal: 05.11.2014
XI.	Signature or official seal of the Office making the notification:  Head of the Department of International Trademark Registrations Svitlana Sukhinova

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

**SECTION II
LEGAL PROTECTION OF MARKS**

Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.

Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:
State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.
The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.
2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:
 - 1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;
 - 2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;
 - 3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;
 - 4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;
 - 5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
 - 6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.
3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:
 - 1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another person for identical or similar goods and services;
 - 2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
 - 3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;
 - 4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;
 - 5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

- 1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;
- 2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;
- 3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

868666

- (151) 21.03.2005
(180) 21.03.2015
(270) English
(571) The mark consists of the design of an apple with a bite removed.
La marque est constituée du dessin d'une pomme dont un morceau a été croqué.

- (732) **Apple Inc.**
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014; US

- (811) US

- (842) CORPORATION, California, United States

- (740) **Thomas R. La Perle**
1 Infinite Loop
MS: 3TM
Cupertino, CA; US

- (770) **Apple Computer, Inc.**
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014; US

- (821) US, 22.08.2002, 78156911

- (821) US, 24.08.2000, 76117498

- (821) US, 22.08.2002, 78156887

- (821) US, 22.08.2002, 78156809

- (821) US, 16.08.2002, 78155196

- (822) US, 10.12.2002, 2657931

- (832) Ukraine is designated under the Madrid Protocol

- (511) **Cl.: 14, 16, 18, 25, 28**

- 14 Jewelry; watches and clocks; cufflinks; key rings of precious metal; chronometers; brooches, charms; tie pins; tie clips; badges, bracelets, necklaces; medallions, belt buckles, pins; accessory boxes, jewelry boxes, ornaments all made of precious metal or coated therewith; costume jewelry; statues and ornaments of precious metal; parts and fittings for the aforesaid goods.

Articles de bijouterie; montres et horloges; boutons de manchettes; porte-clés en métaux précieux; chronomètres; broches, breloques; épingles de cravates; pinces de cravate; insignes, bracelets, colliers; médaillons, boucles de ceinture, épingles; boîtes pour accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes en en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues et parures en métaux précieux; parties et garnitures des produits précités.

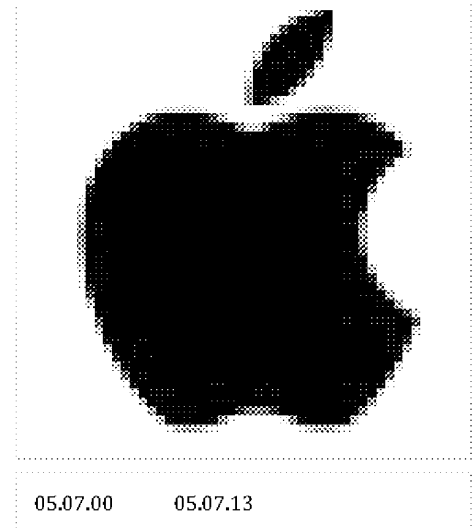
- 16 Printed materials and publications, namely, user manuals, series of books, booklets, brochures, data sheets, white papers, newsletters, catalogs, pamphlets, periodicals and magazines, all in the fields of business, creative design, computers, information technology, word processing, database management, multimedia, entertainment, electronic commerce and telecommunications; stationery, pens and pencils, clipboards, posters, memo pads, binders.

Publications et produits imprimés, à savoir, manuels d'utilisateurs, collections de livres, livrets, brochures, feuilles de données, papiers blancs, circulaires, catalogues, prospectus, périodiques et revues, tous dans les domaines des affaires, de la conception graphique, des ordinateurs, de la technologie de l'information, du traitement de texte, de la gestion de bases de données, des multimédias, des divertissements, du commerce électronique et des télécommunications; articles de papeterie, stylos et crayons, planchettes ou porte-blocs à pince, affiches, blocs-notes, classeurs.

- 18 Cases, namely, attache cases, business card cases, business cases, calling card cases, catalog cases, credit card cases, document cases, key cases, train cases and overnight cases; cases, namely, vanity, toiletry, cosmetic and lipstick cases sold empty; bags, namely, all purpose sports and athletic bags, beach bags, book bags, carry-on bags, cosmetic bags sold empty, duffel bags, garment bags for travel, leather and mesh shopping bags, overnight bags, school bags, school book bags, shoe bags for travel, shoulder bags, souvenir bags, suit bags, tote bags and travel bags; wallets; purses; umbrellas; walking sticks; credit card holders.

Mallettes, à savoir, mallettes pour documents, étuis à cartes de visite, attachés-cases, porte-cartes de visite, mallettes spéciales pour catalogues, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis pour clés, mallettes de voyage et mallettes "court séjour"; mallettes, à savoir, mallettes de maquillage, de toilette, mallettes pour cosmétiques et bâtons de rouge à lèvres vendues vides; sacs, à savoir, sacs de gymnastique et de sports universels, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, trousse à maquillage vendues vides, sacs polochons, sac-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs à provisions en cuir et à mailles, mallettes week-end, cartables, sacs d'écoliers, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, sacs-souvenirs, sacs pour complets, fourre-tout et sacs de voyages; portefeuilles; bourses; parapluies; cannes; porte-cartes de crédit.

- 25 Footwear; headwear; shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses; dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sun-visors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes.



Chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, survêtements, pantalons, slips, shorts, débardeurs, vêtements de pluie, bavoirs en tissu, jupes, blouses; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, ensembles pour la neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, baskets, sandales, bottines, chaussons de chalet, vêtements de bain, de mascarade et déguisements d'Halloween.

- 28 Stand alone video game machines; pinball and arcade game machines; hand-held unit for playing electronic games; coin-operated video games; toy computers; electronic action toys; electronic educational game machines for children; musical toys; battery operated remote controlled toy vehicles; toys and games, namely, action figures and accessories therefore; board games; card games; playing cards.

Machines de jeux vidéo autonomes; flippers et machines de salles de jeux; appareils de jeu électroniques de poche; jeux vidéo à prépaiement; ordinateurs de jeu; jouets d'action électroniques; machines électroniques de jeux éducatifs pour les enfants; jouets musicaux; véhicules (jouets) télécommandés fonctionnant avec des piles; jouets et jeux, notamment figurines d'action et leurs accessoires; jeux de table; jeux de cartes; cartes à jouer.

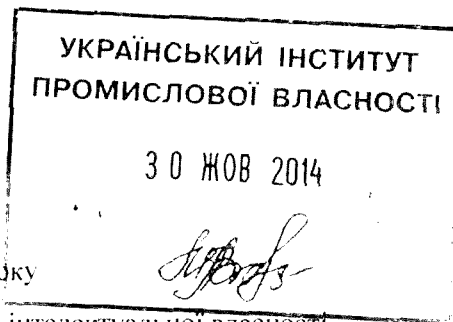
Registration

(450) 2005/47 Gaz, 29.12.2005

(832) AL - AM - BG - BY - CN - CU - GE - HR - IR - KE - MA - RO - RU - TR - **UA**

(580) 08.12.2005

Data as of 31.10.2014

**Дата**

30 жовтня 2014 року

КомуДержавна служба інтелектуальної власності
ДП "Український інститут промислової власності" (ДП"УІПВ")Відділення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та промислові зразки
Начальнику відділення міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг
пані Сухіновій С.М.**Від кого**

Дроб'язка Р. В.

ЩодоЗаперечення проти реєстрації міжнародної заявки на знак для товарів і послуг
№ 1182538, PLUSH APPLE (комбіноване) для всіх товарів і послуг у 28 класі
МКТП; найменування заявника: HERMON MARKETING LIMITED; RU (Russian
Federation)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Компанії Apple Inc., (надалі – «Власник»), стало відомо про подання на реєстрацію міжнародної заявки на знак для товарів і послуг № 1182538 від 30.07.2013 на комбінований знак «PLUSH APPLE» (надалі – «Протиправний Знак») заявником HERMON MARKETING LIMITED; RU (Russian Federation).

Власник уповноважив Представництво юридичної фірми "Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед" та її патентного повіреного Дроб'язка Руслана Володимировича представляти його інтереси з усіх питань, що стосуються вказаної реєстрації (Копія Довіреності - Додаток №1).

Відповідно до повноважень, наданих нам Власником, прошу відмовити у реєстрації Протиправного Знаку в Україні для всіх товарів і у 28 класі МКТП з наступних підстав.

1. Протиправний Знак є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із Знаками Власника, що є раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, тобто до дати подання заявки на Протиправний Знак всіх для всіх товарів 28 класу МКТП.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - "Закон про знаки") та пунктом 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N 116 зі змінами і доповненнями (далі - "Правила"):

"Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг".

Звертаємо вашу увагу на те, що Власник має у свої власності міжнародну реєстрацію № 868666 від 21.03.2005, що належним чином поширена на територію



України і захищає графічне позначення "  " для товарів 14, 16, 18, 25, включаючи наступні товари 28 Класу МКТП " *Stand alone video game machines; pinball and arcade game machines; hand-held unit for playing electronic games; coin-operated video games; toy computers; electronic action toys; electronic educational game machines for children; musical toys; battery operated remote controlled toy vehicles; toys and games, namely, action figures and accessories therefore; board games; card games; playing cards.*" (далі - "Знак") (Додаток №2).

Тобто, на дату подачі міжнародної заявки на знак для товарів і послуг міжнародної заявки на знак для товарів і послуг № 1182538 від 30.07.2013 на комбінований знак «PLUSH APPLE», Власником вже була раніше подана та зареєстрована міжнародна реєстрацію № 868666 від 21.03.2005 на графічне



позначення "  ". І, відповідно, надання правової охорони на подану пізніше міжнародну заявку № 1182538 від 30.07.2013 суперечить 3 статті 6 Закону про знаки та пункту 4.3.2.1 Правил.

Наразі, Власник має міжнародну реєстрацію № 868666 від 21.03.2005, і правова охорона надається Власнику з моменту подання заявки, тобто 21.03.2005. У відповідності до частини 2 статті 16 Закону України «Про знаки для товарів і послуг» (далі – Закон про знаки) «свідомство надає його власнику право використовувати знак та інші права». Згідно частини 4 статті 16 Закону про знаки Власник має право використовувати знак за національною реєстрацією №17147 шляхом:

«нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет».

У відповідності до частини 5 статті 16 Закону про знаки Власник також має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

«позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати»;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

Відповідно до Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил). Порівняльний аналіз фірмового найменування Власника, Знаків та Протиправного Знаку, проведений згідно з вимогами Правил, дозволяє стверджувати про високу ймовірність їх змішування. При цьому при п. 4.3.2.7 Правил визначає, що "Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи." Оскільки у нас основним елементом Знаку є графічний, то будемо відповідно порівнювати графічні ознаки.

1. Графічна (візуальна) схожість.



(і) Протиправний Знак "  " є комбінованим знаком, який складається із стилізованого зображення яблука та двох слів "PLUSH APPLE", що є схожим до ступеню раніше зареєстрованому Знаком Власника, є графічним



знаком складається із одного стилізованого зображення яблука "  ", а отже обидва позначення створюють ідентичне зорове сприйняття графічних



елементів знаків. Крім того позначення "  ", що заявлене на надання правової охорони за Протиправний Знак виконано у схожій графічній манері із Знаком Власника, що призводить до 100% змішування.



« » - позначення захищене Знаком



« »- позначення за Протиправним Знаком

На нашу думку, в результаті вищезазначених схожих елементів зазначений знак створює візуальний образ, який сприяє змішуванню цих знаків в очах користувачів не тільки в Україні, а й в усьому світі.

2. Смысловая (семантическая) схожість.

Позначення за Протиправним Знаком і Знаком Власника є ідентичними у фонетичному та графічному виконанні, і тому не є несподіванкою, що вони також мають ідентичне значення.



На справді позначення " " - є позначенням якому Власник надав нового значення, а саме позначення компанії Власника та її товарів як у світі електроніки та світі ігор та іграшок, і воно вже більше ніж 30 років асоціюється із особою Заявника, та є добре відомим як в світі так і в Україні.



« » - асоціативне позначення захищене Знаком



« »-асоціативне позначення за Протиправним Знаком

Важливо зауважити, що Заявник Протиправного Знаку подав заявку для реєстрації знаку для товарів і послуг, зокрема, у 28 класі МКТП. У цьому ж саме класі МКТП для таких самих та споріднених товарів і послуг Власник



зареєстрував та використовує відоме в Україні позначення «» захищене Знаком Власника в Україні та в інших країнах світу. Таким чином, Заявник Протиправного Знаку створює хибний ланцюжок асоціацій у споживачів із Знаком Власника.

Вищевказане підсумовано у наступній таблиці:

Схожість	Міжнародна реєстрація №868666 від 21.03.2005	Міжнародна заявка на знак № 1182538 від 30.07.2013	підсумок
			
графічна (візуальна)	стилізоване зображення яблука	стилізоване зображення яблука і містить текст	схожі
звукова (фонетична)	Зображення яблука, тож може вимовлятися як "APPLE", або [ЕПЛ]	«PLUSH APPLE» [ПЛУШ ЕПЛ]	схожі
сміслова (семантична)	асоціативне позначення, не має безпосереднього відношення до товарів, означає - Яблуко	асоціативне позначення безпосереднього відношення до товарів, означає - "Спіле Яблуко"	схожі

Крім того, Протиправний знак поданий на реєстрацію для таких самих, або схожих товарів і послуг із Знаком.

Схожість	Міжнародна реєстрація №868666 від 21.03.2005	Міжнародна заявка на знак № 1182538 від 30.07.2013	підсумок
			

Клас 28	Stand alone video game machines; pinball and arcade game machines; hand-held unit for playing electronic games; coin-operated video games; toy computers; electronic action toys; electronic educational game machines for children; musical toys; battery operated remote controlled toy vehicles; toys and games, namely, action figures and accessories therefore; board games; card games; playing cards.	Amusement machines, automatic and coin-operated; toy vehicles; swimming pools [playharticles]; novelties for parties, dances [party favors, favours]; starting blocks for sports; body boards; skating boots with skates attached; dolls' feeding bottles; paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; shuttlecocks; spinning tops [toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; flying discs [toys]; discuses for sports; dolls' houses; dominoes; surf boards; spring boards [sports articles]; skateboards; sailboards; chessboards; checkerboards; darts; Christmas trees of synthetic material; cups for dice; kites; piñatas; toys; toys for domestic pets; plush toys; mobiles [toys]; practical jokes [novelties]; parlor games; board games; ring games; games; kaleidoscopes; bladders of balls for games; rosin used by athletes; edges of skis; bingo cards; playing cards; fairground ride apparatus; rocking horses; swings; skittles; skittles [games]; billiard cues; golf clubs; hockey sticks; seal skins [coverings for skis]; bells for Christmas trees; dolls' rooms; building games; confetti; explosive bonbons [Christmas crackers]; roller skates; dice; paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; dolls' beds; roulette wheels; building blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; bows for archery; skis; waterskis; surf skis; mah-jong; wax for skis; hunting game calls; puppets; toy masks; theatrical masks; fencing masks; masts for sailboards; chalk for billiard cues; targets; electronic targets; scale model vehicles; balls for games; billiard table cushions; knee guards [sports articles]; billiard cue tips; elbow guards [sports articles]; dolls' clothes; fencing weapons; twirling batons; paragliders; batting gloves [accessories for games];	ідентичні та однорідні
---------	--	---	------------------------

		boxing gloves; gloves for games; fencing gauntlets; baseball gloves; golf gloves; toy pistols; air pistols [toys]; percussion caps [toys]; caps for pistols [toys]; rattles [playthings]; horseshoe games; candle holders for Christmas trees; Christmas tree stands; sole coverings for skis; decoys for hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; archery implements; rods for fishing; landing nets for anglers; floats for fishing; fish hooks; fishing tackle; lines for fishing; reels for fishing; creels [fishing traps]; gut for fishing; bite indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing tackle]; kite reels; soap bubbles [toys]; billiard markers; divot repair tools [golf accessories]; protective paddings [parts of sports suits]; rackets; foils for fencing; surfboard leashes; harness for sailboards; weight lifting belts [sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers for stationary exercise bicycles; harpoon guns [sports articles]; scooters [toys]; sleighs [sports articles]; butterfly nets; nets for sports; scrapers for skis; appliances for gymnastics; quoits; dumb-bells; climbers' harness; artificial snow for Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for table tennis; tables for indoor football; strings for rackets; cricket bags; golf bags, with or without wheels; slides [playthings]; radio-controlled toy vehicles; machines for physical exercises; backgammon games; men's athletic supporters [sports articles]; ornaments for Christmas trees, except illumination articles and confectionery; tennis ball throwing apparatus; conjuring apparatus; apparatus for games other than those adapted for use with an external display screen or monitor; bowling apparatus and	
--	--	--	--

		machinery; counters [discs] for games; bags especially designed for skis and surfboards; marbles for games; billiard balls; playing balls; snow globes; chess games; checkers [games]; shin guards [sports articles]; camouflage screens [sports articles]; chest expanders [exercisers].	
--	--	---	--

Таким чином, все вищенаведене свідчить про неможливість надання правової охорони Протиправному Знаку оскільки він є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із Знаком Власника, що є відомим до дати подання заявки на Протиправний Знак в Україні всіх для всіх товарів 28 класі МКТП.

3. Протиправному Знаку не може бути надано правову охорону в Україні, оскільки воно є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Як вже вказувалось вище, Власник, його фірмове найменування, Знак, є добре відомими у світі і в Україні, як виробник різноманітних товарів в тому числі і в товарів у 28 класі МКТП.

Компанія Apple Inc. (Apple) - всесвітньо відома компанія у сфері ІТ технологій, що розробляє, виробляє та розповсюджує персональні комп'ютери, пристрої для комунікації, медіа пристрої, портативні цифрові медіа програвачі, а також цілу низку різноманітного програмного забезпечення, сервісів, мережних рішень, та цифрових додатків та наповнень для третіх осіб, що пов'язані з використаннями продукції компанії. Найголовнішим завданням компанії є перетворення свого досвіду в найкращі продукти для своїх користувачів завдяки інноваційному апаратному забезпеченню, інноваційним програмам, сервісам, периферійним пристроям, та Інтернету. Завдяки цьому компанія набула репутації першопровідника та лідера у сфері технологій.

Крім того, необхідно зазначити, що компанія Apple з моменту свого створення у 1977 році постійно зростає у вартості та вазі на ринку, наразі вона описується фахівцями як найбільша в світі компанія, акції якої публічно котуються на ринку по ринковій капіталізації, та як найбільш дорога компанія в США усіх часів. Станом на 14 вересня 2013 року, ринкова ціна компанії Apple оцінювалась у більше ніж \$651 мільярди доларів США.

Продукція компанії продається у всьому світі, у тому числі і в Україні через розгалужену дилерську мережу і через он-лайн магазин - store.apple.com - та має бездоганну репутацію серед споживачів завдяки високій якості та новітнім розробкам, на цьому сайті компанія Власник має спеціальний розділ де продає товари 28 Класу МКТП- ігри та іграшки <http://store.apple.com/ru/ipad/ipad->



accessories/toys-games (роздруківку з переліком продукції під знаком компанії, що розповсюджуються в Україні <http://store.apple.com/ru/ipad/ipad-accessories/toys-games> див. у Додатку № 3).

Заявник є власником великого портфоліо знаків для товарів і послуг, що зареєстровані в багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні (роздруківку з офіційної БД ДП "УПІВ" та БД ROMARIN щодо знаків Заявника зареєстрованих в Україні див. у Додатку № 3).

Всі товари і послуги, що виробляє або надає Заявник, він маркує знаками для



товарів і послуг Apple та логотипом, що захищені знаками за свідоцтвом України № 4816 від 16.05.1994, №5315 від 15.06.1994, міжнародними реєстраціями № 1014459 від 29.04.2009 та № 1071007 від 28.02.2011, № 851679 від 19.10.2004, №868666 від 21.03.2005, № 870749 від 07.06.2005, №956402 від 01.11.2007, № 957465 від 29.06.2006 та інші, відповідно, а також спеціалізованим знаком для товарів і послуг, що є зареєстрованим спеціально для даного товару/послуги.

Як видно із наданих переліків товарів і послуг, товари і послуги за Протиправним Знаком та Знаком Власника є майже однорідними.

При чому, надання правової охорони Протиправному Знаку щодо деяких не ідентичних товарів, але схожих товарів 28 класу МКТІ не виключає можливості введення в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, що виробляє товар або надає послуги.

Власник наголошує, що оскільки Власник є добре відомою компанією, а



позначення «» є позначенням, що має сильну асоціацію у споживачів із Власником, надання правової охорони Протиправному Знаку у повному обсязі, або щодо частини товарів і послуг призведе до правової охорони оманливого позначення та введення в оману споживачів.

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону про знаки не можуть одержати правову охорону позначення, які: "с оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу".

Це також підтверджується положеннями пункту 4.3.1.9 Правил, що вказує наступне:

"До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною

якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Таким чином, Власник зазначає, що позначення за Протиправним Знаком не тільки породжує "у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності," а й те, що Заявник свідомо створює всі можливості, для того, щоб споживачі були введені в оману.

4. Протиправний Знак є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням та Знаками Власника, що є відомим до дати подання заявки на Протиправний Знак в Україні всіх для всіх товарів і послуг у28 класу МКТП.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону про знаки та пунктом 4.3.2.1 Правил реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

"фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг".

Також необхідно зазначити, що у відповідності до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності та статті 489 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на комерційне найменування виникають з моменту першого використання комерційного найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Звертаємо вашу увагу на те, що фірмове найменування Власника - Apple Inc., де "Apple" розрізняльна частина, а повне найменування юридичне найменування "Apple Inc." включає в себе також назву юридичної форми Власника), є відомим в Україні принаймні із принаймні з 2000 року і в світі з 1991 року.

На даний момент, пошук у пошуковій системі "Google" фірмового найменування Власника повертає "APPLE" повертає 1 420 000 000 результатів, а також велику кількість результатів з обмеженням країни пошуку до "Україна", проте нажалі при такому пошуку пошукова система "Google" не вказує кількість результатів. (Див - Додаток №4), крім того, пошукова система сама пропонує інформацію про Власника, на своїй титульній сторінці, просто по пошуку позначення "APPLE".

Таким чином, фірмове найменування Власника "Apple" та його веб-сайт, що його відтворює "apple.com" є відомим і дуже популярним в Україні для електронних товарів, іграшок, різноманітних ігор, товарів для відпочинку та розваг у 25 класі МКТП заявлених для отримання правової охорони за Протиправним Знаком. На підтвердження вищевказаного.

Для власника є очевидним, що Протиправний знак не тільки копіює позначення



«» захищене знаком, а також містить фірмове найменування власника APPLE, і тому йому не може бути надана правова охорона в Україні.

І тому, є очевидним, що позначення за Протиправним Знаком в процесі використання як знака не тільки не виключає небезпеку введення в оману споживача, але й прямо буде вводити споживачів в оману.

Таким чином, вищевикладені факти свідчать про те, що товари і послуги за Знаком Власника та Протиправного Знаку є однорідними в контексті законодавства про знаки для товарів та послуг, беручи до уваги їх спільне використання, відповідно одне коло споживачів та призначення у маркуванні



товарів та послуг, які надаються під позначенням «». Іншими словами, це ті різноманітності товарів та послуг, котрі при їх маркуванні тотожними чи схожими знаками для товарів та послуг можуть сприйматися споживачами, як такі, що належать одному виробнику.

На підставі вищевикладеного і посилаючись на матеріали, що додаються, просимо відмовити у реєстрації міжнародної заявки на знак для товарів і послуг заявки на знак для товарів і послуг №1182538, PLUSH APPLE (комбіноване) для всіх товарів і послуг у 28 класі МКТП.

Додатки:

1. Довіреність (копія) від Заявника.
2. Роздруківка з переліком продукції Заявника, що продається в Україні.
3. Роздруківка з офіційної БД ДП "УПІВ" та БД ROMARIN щодо Знаків Заявника зареєстрованих в Україні.
4. Роздруківка з пошукової системи Гґґл щодо відомості фірмового найменування Власника.
5. Платіжне доручення про сплату збору за подання заперечення проти

реєстрації міжнародної заявки на знак для товарів і послуг.

З повагою,

Патентний повірений

Дроб'язко Р. В.

Руслан Дроб'язко
патентний повірений
реєстр. № 122

