

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 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, с изменениями и дополнениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.06.2018 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1313959 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**EVOLV**» с конвенционным приоритетом от 30.03.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 01.07.2016 за № 1313959 в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Omron Healthcare Europe BV, Нидерланды (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 28.02.2018 знаку по международной регистрации № 1313959 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Указанное решение явилось подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку, согласно которому правовая охрана не может быть предоставлена на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1313959 сходен до степени смешения с товарным знаком

« **EVOL** » по свидетельству № 390396 (приоритет от 17.09.2008), принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС», г. Подольск, зарегистрированным в отношении товаров, признанных однородными заявленным товарам 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.06.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2018, указав, что действие исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390396 в отношении всех однородных товаров 10 класса МКТУ прекращено на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу № СИП-794/2017. Указанные сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.05.2018 (бюллетень № 11/2018).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1313959 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма о принятом Роспатентом решении в отношении знака по международной регистрации № 1313959;

(2) копия решения Роспатента от 28.02.2018;

(3) копия предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1313959;

(4) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу № СИП-794/2017;

(5) распечатка публикации в Госреестре сведений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 390396 в отношении части товаров 10 класса МКТУ;

(6) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 390396.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (30.03.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1313959 представляет собой словесное обозначение «**EVOLV**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров «*blood pressure monitors for medical use*» (мониторы артериального давления для медицинского использования) 10 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 28.02.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1313959 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 390396.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390396 (приоритет от 17.09.2008) представляет собой словесное обозначение «**EVOL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 10, 24 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Ассоциирование словесного обозначения «**EVOLV**» с товарным знаком «**EVOL**» по свидетельству № 390396 обусловлено их фонетическим и графическим сходством.

Фонетическое сходство основано на наличии совпадающих звуков в сравниваемых словесных обозначениях, одинаковым расположением совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу. Более того, в данном случае имеет место фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

С точки зрения графического признака сходства, словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены заглавными буквами одного алфавита, что визуально сближает обозначения.

Ввиду отсутствия смыслового значения у словесного обозначения «**EVOLV**» семантический критерий сходства словесных обозначений не применяется.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1313959 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390396 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается. Согласно возражению, решение Роспатента от 28.02.2018 оспаривается в связи с изменением статуса противопоставленного товарного знака, которое, по мнению заявителя, позволяет снять данное противопоставление.

Действительно, правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу № СИП-794/2017 (4).

Согласно сведениям, опубликованным 31.05.2018 в Госреестре в отношении товарного знака «**EVOL**» правовая охрана товарного знака по свидетельству № 390396 была сохранена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ: *«бутылки детские с сосками; губки хирургические; емкости специальные для медицинских отходов; затворы для бутылочек с сосками; клеенки для страдающих недержанием; клеенки подкладные для больничных коек; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; матрацы медицинские [для родов]; матрацы медицинские, наполненные водой; матрацы надувные; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь медицинская; одежда специальная для операционных комнат; презервативы; простыни стерильные для хирургических целей; простыни хирургические; рубашки*

*смирительные; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылочек; средства противозачаточные нехимические; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные гигиенические; судна подкладные медицинские».*

Сравнительный анализ приведенных выше товаров 10 класса МКТУ и заявленных товаров 10 класса МКТУ показал следующее.

Товары заявленного перечня представляют собой аппаратуру для диагностики, связанной с измерением артериального давления, то есть медицинский прибор.

В свою очередь, медицинские приборы по принципу работы могут быть механическими или автоматическими, по функциональному назначению – могут быть предназначены для медицинской диагностики с целью контроля, профилактики, оказания медицинской помощи, лечения (заболеваний, травм, физиологических отклонений), улучшения/поддержания состояния здоровья. Данные товары реализуются в аптеках, магазинах специальной медицинской техники, в медицинских учреждениях, используются как больными, так и здоровыми людьми, а также специалистами (решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу № СИП-794/2017 (4)).

Товары противопоставленного перечня *«бутылки детские с сосками; затворы для бутылочек с сосками; соски [пустышки]; соски для детских бутылочек»* являются изделиями, предназначенными для ухода за детьми, то есть товарами, имеющими совершенно иное назначение, вид и круг потребителей.

Товары *«емкости специальные для медицинских отходов; маски для медицинского персонала; мешки для воды; одежда специальная для операционных комнат», «клеенки для страдающих недержанием; клеенки подкладные для больничных коек; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные гигиенические; судна подкладные медицинские»,* а также *«матрацы медицинские [для родов]; матрацы медицинские, наполненные водой; матрацы надувные; простыни стерильные для хирургических целей; простыни хирургические»* относятся к санитарным, гигиеническим и постельным изделиям медицинского назначения. Товар *«губки хирургические»* является хирургическим материалом. Эти товары,

применяемые в условиях медицинских учреждений, имеют иной вид, назначение и потребительские свойства в сравнении с товарами техническими (аппаратами, приборами и оборудованием), они не предназначены для реализации широкому кругу потребителей.

Товары *«кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; столы операционные»* являются мебелью, применяемой в медицинских целях, как правило, в медицинских учреждениях. Не имеют общих признаков однородности с изделиями техническими, в том числе аппаратами для измерения артериального давления.

Такие товары как *«маски наркозные»* и *«рубашки смирительные»* имеют узкоспециальное назначение, сопутствуют оборудованию и приборам для оперативных вмешательств, не реализуются широкому кругу потребителей, поэтому не могут быть признаны однородными заявленным товарам.

Средства для перемещения и перевозки больных *«носилки для больных; носилки на колесах для больных»* не являются приборами или инструментами, следовательно, имеют иное назначение и вид, не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения, следовательно, признаются неоднородными.

Товар *«обувь медицинская»* предназначена для каждодневного использования медицинскими работниками, реализуется в магазинах, специализирующихся на одежде для медицинского персонала, отличается от приборов для измерения артериального давления по виду, назначению, условиям реализации.

Остальные товары противопоставленного перечня (*ложки для лекарств; презервативы; скребки для чистки языка; средства противозачаточные нехимические*) также не однородны заявленным товарам, поскольку не являются приборами, имеют различные назначения, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. Сравнимые товары по своей природе не могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Таким образом, заявленные товары «*blood pressure monitors for medical use*» (мониторы артериального давления для медицинского использования) не однородны товарам, оставшимся в перечне противопоставленной регистрации, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака «**EVOLV**» по международной регистрации № 1313959 пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2018, отменить решение Роспатента от 28.02.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1313959.**