


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 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Каландадзе Лилией Отаровной, г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724733, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018724733, поданной 15.06.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», включающее словесные элементы «EVO», выполненный оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита с использованием красного цвета заливки, и «STATION», выполненный оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита с использованием черного цвета заливки букв.

Роспатентом принято решение от 11.04.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018724733 в отношении следующих товаров

«счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; браслеты электронные [измерительные инструменты]; жгуты электрических проводов автомобилей; аккумуляторы электрические для транспортных средств» 09 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «station» в качестве неохраняемого. В отношении остальных заявленных товаров 09 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2018724733 было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**EVO**» по свидетельству № 378318, имеющим более ранний приоритет (от 24.08.2007), зарегистрированным на имя Иво Пабליкейшнс Лимитед, 31-32 Альфред Плейс, Лондон, Великобритания (GB), в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком №378318, благодаря сходству звучания входящего в их состав доминирующего (единственного) словесного элемента «EVO». В отношении однородности сравниваемых товаров отмечено, что они имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей. На основе изложенного экспертиза пришла к выводу, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.04.2019. Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что заявленные товары 09 класса МКТУ однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 378318. Принадлежность к одному классу классификации товаров не имеет решающего значения при оценке однородности товаров и услуг. Сравнимые товары имеют разную родовую и видовую принадлежность, а также разное назначение. Более того, данные товары имеют разный круг потребителей и разные условия реализации. Принадлежность данных

товаров к товарам специального назначения длительного использования еще больше снижает вероятность их смешения на рынке;

- товар «рации портативные» в отличие от портативных телефонов, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, нужны для связи в особо неблагоприятной среде, поскольку радиоволны в отличие от сотовой связи одинаково ровно работают на любой территории земного шара. Следовательно, рация имеет ограниченный круг потребителей: любители активных видов спорта, службы быстрого реагирования, полиция, скорая помощь, пожарная служба. Кроме того, радиостанция работает без сим-карты, максимальная дальность 5-7 км, так же это устройство очень специфичное и применяется в сложных метео- и географических условиях, в основном где отсутствует сотовая связь, рация не имеет дополнительных программ, не может выходить в интернет. Из вышесказанного следует, что сравниваемые товары не являются однородными;

- «станции радиотелефонные» представляет собой конструктивно объединенные в одном корпусе передатчик и приемник с общей антенной и источником питания. С помощью радиостанций можно вести связь на больших расстояниях, пересылать данные и факсы, организовывать работу людей на полях, заводе или стройке, они не нуждаются в сети базовых станций, как сотовые телефоны. Данное обстоятельство обуславливает принципиально различное назначение станций радиотелефонных и портативных телефонов и разный круг потребителей;

- «антенна» представляет собой «часть радио- и телевизионной установки, служащая для излучения радиоволн при передаче или для улавливания их при приеме». Следовательно, данный товар также не имеет ничего общего с сотовой связью и, как следствие, с портативными телефонами, поэтому не является однородным товарам 09 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке;

- товары «чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]»; «сумки для переносных компьютеров»; «чехлы для переносных компьютеров»; «Чехлы для планшетных компьютеров», объединены общим родовым понятием «аксессуары для переноски компьютеров» и не являются однородными товарам 09 класса МКТУ в

противопоставленном товарном знаке, которые относятся к таким родовым группам, как «носители записанные или загружаемые», «чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации», и мобильным телефонам. Данные товары относятся к товарам разного вида, имеют различное назначение и имеют различный круг потребителей;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком № 378318. Использование в заявленном обозначении оригинальной графической манеры затрудняет его прочтение и ослабляет сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком настолько, что в целом у потребителя формируется различное общее зрительное впечатление при их восприятии;

- заявленное обозначение включает в себя 2 слова, 5 слогов, 10 букв и 9 звуков. Противопоставленный товарный знак включает в себя 1 слово, 2 слога, 3 буквы и 3 звука. Таким образом, сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, в связи с чем отличаются по фонетическому критерию. Несмотря на то, что элемент «Station» исключен из объема правовой охраны, он фонетически воспроизводится при чтении потребителем, в связи с чем должен учитываться при определении наличия фонетического сходства сравниваемых обозначений. Ведь средний потребитель услуг не владеет информацией о том, что данный словесный элемент является неохраняемым - в его восприятии элементы «EVO» и «Station» являются равнозначными с точки зрения индивидуализации товаров;

- слово «EVO» переводится с итальянского языка на русский как «возраст». Для большинства рядовых потребителей противопоставленный товарный знак не вызывает каких-то конкретных ассоциаций и образов. При этом обозначение, состоящее из нескольких слов, может представлять собой словосочетание. В таком случае необходимо учитывать семантическое значение словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, поэтому необходимо учитывать семантическое значение словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его. Заявленное

обозначение представляет собой сокращение от словосочетания «EVOLUTION STATION», которое переводится как «эволюционная станция». При этом перевод словесного элемента «station» хорошо известен рядовому потребителю. Следовательно, основную смысловую нагрузку в заявленном обозначении несёт именно он. Исходя из вышеизложенного, следует, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 11.04.2019 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724733 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (15.06.2018) поступления заявки №2018724733 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.


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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



«», включающее словесные элементы «EVO», выполненный оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита с использованием красного цвета заливки, и «STATION», выполненный оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита с использованием черного цвета заливки букв. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки №2018724733.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724733, которым отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**EVO**» по свидетельству № 378318, имеющего более ранний приоритет (от 24.08.2007), зарегистрированного на имя ИВО ПАБЛИКЭЙШНС ЛИМИТЕД, 31-32 Альфред Плейс, Лондон, Англия

BC1E 7ДП, Великобритания (GB), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.


Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными ввиду следующего.

Заявленное обозначение состоит из двух слов, при этом словесный элемент «EVO» является доминирующим с учетом пространственного положения в составе обозначения и смысловой нагрузки по сравнению с элементом обозначения «station» – выполнен более мелким шрифтом и признан неохраняемым.

Обозначение «station» является описательным для заявленных товаров, так как имеет значение «станция, устройство, вещательная станция» в переводе с английского языка, а также может принимать значение «узел сети» в сфере техники. Таким образом, элемент «station» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров. Исключение из объема правовой охраны словесного элемента «station» заявителем не оспаривалось.

Следовательно, основным «сильным» элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «EVO». В таком случае правомерно проводить анализ сходства обозначений как по обозначению в целом, так и по каждому из его элементов в отдельности.




Фонетическое сходство оспариваемого обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**EVO**» обусловлено вхождением в их состав одного и того же словесного элемента «EVO».

Семантическое сходство обусловлено совпадением лексического значения доминирующего элемента «EVO», который в переводе с итальянского на русский язык означает век, эпоха, период. Комбинация слов «Evo station» не образует


грамматически связанную конструкцию, не формирует смысловой образ, качественно отличающийся от образов, которые формируют элементы заявленного обозначения по отдельности. В заявленном обозначении элемент «station» может восприниматься потребителем как указание на товар «станция», «устройство», торговой марки «EVO». С учетом сказанного, очевидно смысловое сходство рассматриваемых обозначений.



Имеющиеся визуальные различия заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**EVO**» по свидетельству №378318 имеют второстепенное значение, ввиду превалирования сходства доминирующих элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного



обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**EVO**» по свидетельству №378318, поскольку они ассоциируются в друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В ответ на довод лица, подавшего возражение о том, что семантическое сходство необходимо оценивать исходя из обозначения «evolution station», так как именно смысл «эволюционная станция» закладывался в заявленное обозначение, необходимо заметить следующее. При принятии решения Роспатентом о предоставлении правовой охраны, оценке подлежит обозначение в том виде, в котором оно заявлено на государственную регистрацию, а не исходя из того смысла, который закладывает в него заявитель. Исходя из изложенного, коллегия признает

электродинамическая; гарнитуры беспроводные для телефонов; наушники; аппараты для передачи звука; устройства для воспроизведения звука; колонки».

Заявленные товары *«рации портативные; радиоприборы; радиопередатчики [дистанционная связь]; брелоки электронные для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; антенны; передатчики [дистанционная связь]; устройства связи акустические; передатчики электронных сигналов; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; аппараты для передачи звука»* 09 класса МКТУ являются видовыми относительно родовой группы товаров *«устройства для обеспечения связи»*. Товары *«портативные телефоны»* 09 класса МКТУ в перечне противопоставленного товарного знака «EVO» по свидетельству №378318 также относятся к родовой группе *«устройства для обеспечения связи»*. Таким образом, сравниваемые товары являются однородными, так как относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение – установление связи, и поэтому являются взаимозаменяемыми. Так, при наличии сигналов сотовой связи используется портативный телефон, в отсутствии сигналов сотовой связи может использоваться рация. Более того, товары *«рация, антенна, передатчики»* технологически могут быть встроены в конструкцию телефона, в таком случае эти следует считать взаимодополняемыми.

Заявленные товары *«радиоприемники для транспортных средств; стереоприемники портативные; микрофоны; гарнитуры беспроводные для телефонов; наушники; устройства для воспроизведения звука; колонки»* 09 класса МКТУ однородны товарам *«фото- и кинокамеры; развлекательные аппараты, используемые с телевизионными приемниками и игровыми приставками, картриджи для них; портативные телефоны»* 09 класса МКТУ в перечне противопоставленного товарного знака, так как перечисленные товары относятся к общей родовой группе товаров *«оборудование для записи и воспроизведения информации»* и имеют одни условия реализации. Кроме того, часть перечисленных товаров (например, микрофон, устройства для воспроизведения звука) относится к вспомогательным (встроенным) устройствам при производстве видеокамер или

портативных телефонов. В то же время *«гарнитуры беспроводные; наушники; колонки»* являются сопутствующими товарами портативным телефонам.

Товары *«полосы, ленты и карты магнитные; карточка со встроенной микросхемой»* 09 класса МКТУ в перечне противопоставленного товарного знака по родовой принадлежности являются *«оборудованием компьютерным»*, что обуславливает однородность этих товаров товарам *«компьютеры портативные; оборудование компьютерное»* 09 класса МКТУ в перечне заявленного обозначения.

Заявленные товары *«платформы программные, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые»* 09 класса МКТУ однородны товарам *«загружаемые электронные публикации; загружаемые изображения для дисплеев электронных аппаратов, таких как мобильные телефоны; загружаемые фильмы, клипы, музыкальные и голосовые фрагменты для электронных аппаратов, таких как мобильные телефоны»* 09 класса МКТУ в перечне противопоставленного товарного знака, так как относятся к одной родовой группе *«продукты программные»*, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявленные товары *«аппаратура высокочастотная; аккумуляторы электрические; дисплеи электронно-цифровые; корпуса аккумуляторов электрических; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; транзисторы [электроника]; лампы усилительные электронные; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; кабели электрические; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; батареи анодные; батареи электрические; батареи гальванических элементов;»* однородны следующим товарам и могут быть их составными частями *«фото- и кинокамеры; хранители экрана; усилители звука; портативные телефоны; загружаемые изображения для дисплеев электронных*

аппаратов, таких как мобильные телефоны, запасные части и соединительные элементы для вышеуказанных товаров» в перечне противопоставленного товарного знака, так как перечисленные товары являются вспомогательным оборудованием в технологии производства портативных телефонов, а также фотокамер и кинокамер. Следовательно, перечисленные товары являются корреспондирующими.

Заявленные товары *«чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; сумки для переносных компьютеров; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров»* являются сопутствующими товарами «портативным телефонам».

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 378318, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в возражении, поступившем 14.06.2019, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2019.