

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 19.11.2021 возражение компании EPOS Group A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1497976 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1497976 от 03.06.2019 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1497976 представляет собой словесное обозначение «EPOS», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.01.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «EPOS» по международной регистрации № 1497976, мотивированное по результатам экспертизы этого знака, согласно уведомлению о предварительном отказе от 21.04.2020, его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг

35 классов МКТУ с товарным знаком



по свидетельству № 389849, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.01.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются друг от друга цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, наличием в противопоставленном комбинированном товарном знаке изобразительных элементов, отсутствующих в рассматриваемом словесном знаке, и смысловыми значениями, поскольку слово «**EPOS**» в рассматриваемом знаке в переводе с английского языка означает «эпос; эпическая поэма», а в противопоставленном товарном знаке представляет собой аббревиатуру от словосочетания «Electronic Point Of Sale» («электронный пункт продажи»).

Кроме того, в возражении отмечено также и то, что товары и услуги, для индивидуализации которых данные знаки предназначены, никак не являются однородными, в том числе с учетом сведений об осуществлении своей экономической деятельности заявителем по рассматриваемому знаку в сфере производства слуховых аппаратов, аудиометрического оборудования и средств индивидуальной коммуникации, а правообладателем противопоставленного товарного знака — в сфере производства торгового оборудования для автоматизации рабочих мест кассиров, администраторов и бухгалтеров торговых объектов, программных комплексов управления пунктами общественного питания и сферы услуг, то есть в совершенно разных областях производства товаров, которые, к тому же, имеют разный круг потребителей и реализуются через разные каналы сбыта (совместно никогда не реализуются).

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «**EPOS**» по международной регистрации № 1497976 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в данной международной регистрации знака.

В процессе рассмотрения настоящего возражения, на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 1493 Кодекса, индивидуальным предпринимателем Анохиным А.Е. (Московская область), правообладателем противопоставленного товарного знака, и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «ЭПОС» (Московская область), его лицензиатом согласно данной регистрации товарного знака, то есть в качестве заинтересованных лиц, корреспонденциями, поступившими 22.12.2021, 01.02.2022 и 07.02.2022, были представлены соответствующие их обращения о несоответствии рассматриваемого международного знака требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса, в которых ими отмечались, соответственно, сходство этого международного знака до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с противопоставленным товарным знаком, а также еще и с фирменным наименованием, право на которое возникло у ООО «Компания «ЭПОС» ранее даты международной регистрации рассматриваемого знака.

В подтверждение вышеизложенных мотивов к данным обращениям были приложены только лишь распечатки сведений из сети Интернет с сайта ООО «Компания «ЭПОС» о товарах, индивидуализируемых противопоставленным товарным знаком [1], а также копии устава ООО «Компания «ЭПОС» и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об этом юридическом лице [2].

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 1499 Кодекса данные сведения были приняты коллегией во внимание на заседаниях коллегии по рассмотрению возражения.

При этом на заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2022, заявителем были представлены в качестве отзыва на вышеуказанные обращения дополнительные доводы, которые по своему существу лишь повторяют ранее изложенные им в возражении доводы о различных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, обуславливающих отсутствие на рынке возможности смешения соответствующих товаров, выпускаемых ими и индивидуализируемых

сравниваемыми знаками, а также еще и об отсутствии каких-либо документов, подтверждающих фактическое использование ООО «Компания «ЭПОС» соответствующего фирменного наименования в отношении тех или иных конкретных товаров и услуг, однородных товарам и услугам рассматриваемой международной регистрации знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (03.06.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 настоящем пункте, 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. 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1497976 от 03.06.2019 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**EPOS**».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 389849 с более ранним приоритетом от 31.07.2008 представляет собой комбинированное

обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета словесный элемент «**EPOS**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном красного цвета либо декоративным оформлением для указанного доминирующего словесного элемента.

Отсюда следует то, что основную индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке несет исключительно словесный элемент «**EPOS**», который и подлежит, прежде всего, сравнению с рассматриваемым международным знаком.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого международного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия фонетического и семантического тождества у непосредственно сравниваемых между собой, ввиду отмеченных выше обстоятельств, соответствующих слов «**EPOS**», являющихся определенной лексической единицей английского языка (в переводе на русский язык означает «эпос; эпическая поэма»).

Довод заявителя о восприятии этого слова в противопоставленном товарном знаке в совсем ином значении, а именно в качестве аббревиатуры от словосочетания «Electronic Point Of Sale» («электронный пункт продажи»), не был им подтвержден, например, какими-либо результатами социологических опросов потребителей. К тому же, даже если и предположить наличие у него такого альтернативного значения, то у фонетически тождественного и состоящего из тех же букв латинского алфавита того же слова «**EPOS**» в рассматриваемом международном знаке можно тогда усмотреть наличие точно того же альтернативного значения наряду с вышеупомянутым основным словарным значением, то есть различия в их семантике в данном случае также не обнаруживаются.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет использования в них, собственно, одинаковых букв одного и того же (латинского) алфавита, а применение в противопоставленном товарном знаке красного и белого цветового сочетания, оригинального шрифтового исполнения и включение иных (изобразительных) элементов имеет, напротив, всего лишь второстепенное значение.

При сравнительном анализе рассматриваемого международного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что

для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия по визуальному критерию сходства обозначений, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие у них фонетического и семантического тождества обуславливает вывод о крайне высокой степени сходства данных знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров и услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной крайне высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров и услуг однородными при наличии такой крайне высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров и услуг, за счет наличия которых эти товары и услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров и услуг не требуется.

Так, все приведенные в рассматриваемой международной регистрации знака товары 09 и услуги 35 классов МКТУ представляют собой по своему существу исключительно различные конкретные виды устройств для обработки информации и компьютеров, аксессуаров и программного обеспечения для них, устройств для измерения и контроля (проверки), а также услуги по их розничной продаже, в то время как указанные в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака товары 09 класса МКТУ

«оборудование для обработки информации и компьютеры; приборы для измерения, контроля (проверки)» и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» являются по отношению к первым их общеродовыми понятиями товаров и услуг, включающими их в себя, то есть они соотносятся между собой, собственно, как вид-род и, следовательно, уже подлежат признанию в качестве однородных друг с другом товаров и услуг, соответственно, по данному основному признаку их однородности.

Что касается довода возражения об осуществлении заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака своей реальной деятельности в разных областях производства, то следует отметить, что сравнительному анализу на предмет однородности подлежат именно товары и услуги, приведенные в соответствующих перечнях товаров и услуг международной регистрации знака и противопоставленной регистрации товарного знака, независимо от реального использования этих знаков их владельцами в отношении тех или иных товаров и услуг.

Исходя из изложенных выше обстоятельств и, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегия в результате сопоставления соответствующих перечней конкретных товаров и услуг усматривает наличие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака «EPOS» по международной регистрации № 1497976 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака.

Относительно довода упомянутых выше обращений заинтересованных лиц, а именно правообладателя противопоставленного товарного знака и его лицензиата согласно соответствующей регистрации товарного знака, в частности, о сходстве рассматриваемого международного знака до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг еще и с фирменным наименованием, право на которое возникло у ООО «Компания «ЭПОС» (лицензиата) ранее даты международной регистрации рассматриваемого знака, необходимо отметить, что приложенные к данным обращениям распечатки сведений из сети Интернет с сайта ООО «Компания «ЭПОС» [1], копии его устава и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об этом юридическом лице [2] никак не подтверждают самих фактов введения им тех или иных товаров либо услуг в гражданский оборот, причем в период ранее вышеуказанной даты.

Таким образом, коллегия вовсе не располагает какими-либо основаниями для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим еще и требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2021.