

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 21.12.2023 возражение, поданное АО «Курский электроаппаратный завод», г. Курск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786961, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЭВОН (EVON)**» по заявке №2022786961 с датой поступления от 01.12.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 04, 09, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786961 в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №566844 с приоритетом от 04.09.2014) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ [1];


ЭВАН

- с товарным знаком « **ЭВАН** » (по свидетельству №498336 с приоритетом от 17.07.2012) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №327729 с приоритетом от 17.11.2004) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №287395 с приоритетом от 03.08.2004) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ [4];

EVAN

- с товарным знаком « **EVAN** » (по свидетельству №256245 с приоритетом от 22.08.2002) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ [5];

IEVON

- с товарным знаком « **IEVON** » (по свидетельству №744776 с приоритетом от 13.08.2019) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [6];

- со знаком «eWON» (по международной регистрации №1172230 с конвенционным приоритетом от 01.03.2013) в отношении товаров и услуг 09, 35

классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ [7];

EVN

- со знаком «**EVN**» (по международной регистрации №1218802 с конвенционным приоритетом от 16.08.2013) в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 37 классов МКТУ [8];

EVN

- со знаком «**EVN**» (по международной регистрации №1192951 с конвенционным приоритетом от 20.02.2013) в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 37 классов МКТУ [9];

EVN

- со знаком «**EVN**» (по международной регистрации №1192261 с конвенционным приоритетом от 20.02.2013) в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 37 классов МКТУ [10].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 15.11.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 15.11.2023 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [6-10], поскольку имеются явные фонетические, визуальные и семантические отличия;

- заявленное обозначение прочитывается как [ЭВОН ЕВОН], в то время как

противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [EВОН], [EВН], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [6-10] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ЭВОН», «EVON», в то время как противопоставленные товарные знаки включают в себя словесные элементы «eWON», «EVN», что составляет их семантические отличия;

- заявитель ссылается на судебную практику, в которой Суд по интеллектуальным правам в решении от 06.10.2022 по делу №СИП-293/2022 сделал вывод о том, что обозначения «ИНВЕНТОЛОГИЯ» и «INVENTOLOGY ИНВЕНТОЛОГИЯ» не являются сходными до степени смешения;

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [6-10], поскольку сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6] не продаются на территории Российской Федерации, ввиду чего смешение товаров заявителя и правообладателя данного противопоставления в гражданском обороте не возникает;

- основным направлением производства и разработки заявителя является электротехническое оборудование для крупных предприятий. АО «Курский электроаппаратный завод» поставляет свою продукцию по всей территории Российской Федерации, а также в страны ближнего зарубежья, является исполнителем по Государственным заказам и активно участвует в программе импортозамещения;

- правообладатель противопоставленных знаков [8, 9, 10] - EVN AG, EVN

Platz A-2344 Maria Enzersdorf – Австрийская энергетическая компания, которая помимо энергетики, также оказывает услуги по кабельному снабжению, снабжению интернетом, телефонной и мобильной связью (<https://www.evn.at/>); занимается обеспечением населения энергией и телекоммуникационной связью, но не производят само электротехническое оборудование.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.11.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04, 09 классов МКТУ.

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

С учетом даты (01.12.2022) поступления заявки №2022786961 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «ЭВОН (EVON)» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 04, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 15.11.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ, товарные знаки [1-5], противопоставленные в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе

заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**IEVON**» по свидетельству №744776 [6] и противопоставленные знаки «eWON», «**EVN**», «**EVN**», «**EVN**» по международным регистрациям №№1172230 [7], 1218802 [8], 1192951 [9], 1192261 [10] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «**ЭВОН (EVON)**» на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении словесные элементы «**ЭВОН**», «**EVON**» произносятся потребителями одинаково, словесный элемент «**EVON**» является транслитерацией словесного элемента «**ЭВОН**» (фактически дублирует его).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «**IEVON**» по свидетельству №744776 [6] было установлено, что сравниваемые товарные знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «**ЭВОН (EVON)**»/«**IEVON**», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [6] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Э В О Н], а противопоставленный ему товарный знак [6] имеет следующее произношение: [И Э В О Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [В, Н] и совпадающих гласных звуков [Э, О], расположенных в одинаковой

последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [Э В О Н]. Таким образом, 4 букв из 5 имеют тождественное звучание, а разница в произношении одного звука «И» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [6], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому признаку сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [6] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При проведении сопоставительного анализа заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного знака «eWON» по международной регистрации №1172230 [7] было установлено, что сравниваемые товарные знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «ЭВОН (EVON)»/«eWON», что приводит к звуковому тождеству обозначений в целом (произносятся потребителями как [ЭВОН]).

Визуально заявленное обозначение сходно с данным противопоставленным знаком [7], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому критерию сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [7] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков «**EVN**», «**EVN**», «**EVN**» по международным регистрациям №№1218802 [8], 1192951 [9], 1192261 [10] было установлено, что сравниваемые товарные знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ЭВОН (EVON)»/«EVN», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [8-10] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Э В О Н], а противопоставленные ему знаки [8-10] имеют следующее произношение: [Э В Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [В, Н] и совпадающего гласного звука [Э], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [Э В Н]. Таким образом, 3 букв из 4 имеют тождественное звучание, а разница в произношении одного звука «О» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками [8-10], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки содержат элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому признаку сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [8-10] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты коммутационные электрические; батареи электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; жгуты электрических проводов для автомобилей; инверторы [электрические]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; оболочки для электрических кабелей; переключатели электрические; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приводы электрические; приводы электрические линейные; провода электрические; проводники электрические; панели распределительные [электричество]; редукторы [электричество]; реле электрические; розетки штепсельные электрические; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители [электричество]; сопротивления электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для мобильных телефонов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные портативные; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; якоря [электричество]» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «розетки штепсельные электрические; переключатели электрические; предохранители электрические; крышки защитные для штепсельных розеток; вилки штепсельные электрические; коммутаторы; редукторы [электричество]; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; hubs, switches, adapters and routers for computer networks (штуки,

коммутаторы, адаптеры и маршрутизаторы для компьютерных сетей); solar cells (солнечные батареи); batteries (аккумуляторы), electric batteries (электрические аккумуляторы)» противопоставленных товарных знаков [6, 7, 8, 9, 10], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию электро- и радиотехническому, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппараты дистанционного управления; приборы регулирующие электрические; пульта управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения электрические; реле времени автоматические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления, в том числе пульта, для телевизоров; реле времени автоматические; регуляторы освещения электрические» противопоставленного товарного знака [6], поскольку сравниваемые товары относятся к оборудованию для управления и регулирования, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «датчики; детекторы; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; измерители; приборы измерительные электрические; сигнализация световая или механическая; указатели электрические утечки тока; устройства охранной сигнализации; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для предотвращения краж электрические» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «звонки дверные электрические; signaling apparatus and instruments (сигнальная аппаратура и приборы); gasometers (газометры), electricity measuring instruments (электроизмерительные приборы), heat meters and safety equipment (теплосчетчики и средства обеспечения безопасности)» противопоставленных товарных знаков [6, 7, 8, 9, 10], так как сравниваемые товары относятся к

оборудованию контрольно-измерительному и сигнальному, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; радиопередатчики [дистанционная связь]» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «apparatus for transmission sound or images (оборудование для передачи звука или изображений)» противопоставленного знака [7], поскольку сравниваемые товары относятся к оборудованию для передачи различной информации, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «устройства для обработки информации» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «data processing equipment (оборудование для обработки данных); data processing apparatus (устройства для обработки данных); computers (компьютеры); computer programs particularly computer programs for network operating systems, computer programs for connection to remote computers and computer networks (компьютерные программы, в частности компьютерные программы для сетевых операционных систем, компьютерные программы для подключения к удаленным компьютерам и компьютерным сетям); software, particularly data processing software, network operating software for network access servers, software for administration of local area computer networks, software for connection to remote computers and computer networks, software for searching and retrieving information on a computer network, communication software used for connecting computer networks (программное обеспечение, в частности программное обеспечение для обработки данных, сетевое программное обеспечение для серверов доступа к сети, программное обеспечение для администрирования локальных компьютерных сетей, программное обеспечение для подключения к удаленным компьютерам и компьютерным сетям, программное обеспечение для поиска и получения информации в компьютерной сети, коммуникационное программное обеспечение, используемое для подключения к компьютерной сети); computer hardware (компьютерное техническое обеспечение); network servers (сетевые серверы); local and wide area

network hardware (техническое обеспечение локальной и глобальной сети); interfaces (for computers) (интерфейсы (для компьютеров))» противопоставленного знака [7], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию компьютерному и продуктам программным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [6-10] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении доводов заявителя о том, что «товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6] не продаются на территории Российской Федерации, ввиду чего смешение товаров заявителя и правообладателя данного противопоставления в гражданском обороте не возникает» и о том, что «правообладатель противопоставленных знаков [8, 9, 10], EVN AG, EVN Platz A-2344 Maria Enzersdorf, занимается обеспечением населения энергией и телекоммуникационной связью, но не производит само электротехническое оборудование», коллегия отмечает, что анализу однородности товаров подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков [6-10] на рынке товаров, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Что касается приведенной заявителем судебной практики, коллегия указывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод также не может быть принят коллегией во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2023.