

**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, город Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724733, при этом установила 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 пункту 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 Пабликейшнс Лимитед, 31-32 Альфред Плейс, Лондон, Великобритания, 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 поступившем 14.06.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые товары, как например, «рации портативные», «станции радиотелефонные», «антенны» с одной стороны, и портативные телефоны, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, имеют разную родовую и видовую принадлежность, а также разное назначение, круг потребителей и условия реализации;

- использование в заявленном обозначении оригинальной графической манеры затрудняет его прочтение и ослабляет сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком; сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, за счет дополнительного словесного элемента «Station»; таким

образом, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в силу изложенных различий.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 09.08.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 16.01.2020 года по делу № СИП-929/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 09.08.2019, которым оставлено в силе решение Роспатента от 14.06.2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018724733 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 09.08.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Каландадзе Лилией Отаровной. Данное решение Суда оставлено в силе кассационной инстанцией согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу СИП-929/2019.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 14.06.2019, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела приобщено согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №378318.

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение [1] «», включает словесный элемент «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.

Противопоставленный товарный знак [2] «**EVO**» по свидетельству № 378318 (приоритет от 24.08.2007), зарегистрированный на имя ИВО ПАБЛИКЭЙШНС ЛИМИТЕД, 31-32 Альфред Плейс, Лондон, Великобритания, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2020 года по делу № СИП-929/2019 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2018724733. С учетом изложенного Судом по

интеллектуальным правам отмечено, что указанное письмо-согласие является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 09.08.2019 года и обязанности названный орган рассмотреть повторно возражение от 14.06.2019 г.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарный знак по свидетельству № 378318.

Заявителем представлено согласие от правообладателя указанного товарного знака, в котором выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке №2018724733 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В связи с чем заявителем изложена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке №2017724733.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке №2017724733 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2019, изменить решение Роспатента от 11.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018724733.**