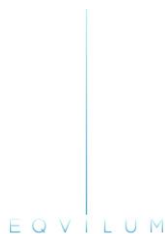


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 03.12.2021 возражение Стоярова Сергея Михайловича, Курская обл. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020751068, при этом установила следующее.



Обозначение	по заявке №2020751068 с датой
поступления в федеральный орган исполнительной власти 16.09.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.	

Решение Роспатента от 22.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством заявленного обозначения со

словесным элементом «EQUILUM» до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со словесными элементами «EQUIUM/ЭКВИУМ» комбинированных знаков обслуживания, зарегистрированных на имя ООО «ЭКВИУМ», 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 6, эт./пом. 4/403, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (свидетельства № № 727341 [1] и 695974 [2], а также со словесным элементом «IVELUM» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя ООО «ВебФинанс», 127427, Москва, ул. Марфинская Б., д. 1, корп. 2, оф. 4, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ (свидетельство № 317310 [3]).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель исключает из перечня заявленные услуги 35 класса МКТУ и не претендует на регистрацию товарного знака для этих услуг;

- также заявитель скорректировал перечень заявляемых товаров 09 класса МКТУ, ограничив их следующими формулировками: «биочипы; голограммы; ДНК-чипы; карточки идентификационные биометрические; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для защиты от действия излучений, включенные в 09 класс; устройства для защиты от электромагнитных полей, электромагнитной индукции, лептонного излучения, включенные в 09 класс»;

- заявленное обозначение «EQVILUM» не является сходным до степени смешения с товарным знаком [3] в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ ввиду отсутствия сходства по фонетическому и графическому признакам сходства;

- при произношении заявленного обозначения потребитель читает его как единое фантазийное слово, ставя ударение на первый слог [EQVILUM] – э'квилум. При произношении словесного элемента противопоставленного товарного знака потребитель читает его как единое фантазийное слово, ставя ударение на второй слог [ivelum] – айве'лум;

-сравнительный анализ противопоставляемого товарного знака и заявленного обозначения с использованием транслитерации буквами кириллического алфавита позволяет сделать вывод о том, что обозначения различны с точки зрения их транслитерации, не совпадают фонетически, первый же слог обозначений [айве] – [ЭКВИ] не является ни совпадающим, ни близким по звучанию, напротив, характеризуется сильными фонетическими отличиями. Более того, различающиеся слоги являются ударными, на них падает фонетический акцент, усиливая различие при фонетическом восприятии потребителем – [айве”лум] – [э”квилум];

- первая буква «i» в словесном элементе [ivelum] произносится как «ай», что не вызывает сомнения, поскольку правообладателем данного товарного знака ранее (при регистрации товарного знака) являлось Общество с ограниченной ответственностью «Айвелум», то есть товарный знак полностью дублировал произвольную (различительную) часть фирменного наименования «айвелум» (125284, Москва, ул. Беговая, 13/2)4. В свою очередь, заявленное обозначение начинается с буквы «е», которая в кириллической транслитерации произносится как «э» - [Э”КВИЛУМ]. Следовательно, потребитель по-разному воспринимает сравниваемые обозначения, а именно: «айве”лум» и «Э”КВИЛУМ», а обозначения ни в какой степени не ассоциируются друг с другом, то есть имеются существенные различия по фонетическому признаку;

- сравниваемые обозначения будут по-разному визуально восприниматься потребителем. В силу пункта 7.1.1 Руководства вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака. Таким образом, у потребителя в памяти при зрительном восприятии останется синяя цветовая гамма заявленного обозначения и оранжевая цветовая гамма

противопоставленного товарного знака, которые являются противоположными и не будут одинаково восприниматься потребителем: обозначения не будут ассоциироваться у потребителей между собой за счет их различного графического исполнения в различных цветовых сочетаниях и с различными графическими элементами;

- сравниваемые обозначения имеют фантазийный характер. Вместе с тем, согласно словарю английского языка элемент «EQV», входящее в заявленное обозначение «EQVILUM», является сокращением (аббревиатурой) слова «Equivalent» - в пер. с англ. яз. «эквивалент», а элемент «IVE», входящий в противопоставленный товарный знак «IVELUM», является аббревиатурой слов «Immersed Virtual Environment» - в пер. с англ. яз. «погруженная виртуальная среда». Таким образом, при известности данных корней слов потребитель может ассоциировать заявленное обозначение со словом «эквивалент», а противопоставленный товарный знак с «погруженной виртуальной средой», что послужит основанием для различных ассоциаций у потребителя и их различного восприятия;

- сопоставляемые товары 09 класса МКТУ являются товарами узкого производственно-технического назначения, в отношении которых вероятность смешения меньше, так эти товары не относятся к товарам широкого потребления и не приобретаются потребителями от случая к случаю. Так, к заявленным товарам 09 класса МКТУ относятся, в частности, такие товары, как аппаратура и приспособления для защиты от электромагнитного излучения. Данные устройства предназначены для работы с микроволнами и радиоволнами, в целях защиты его от излучений, назначением является устранение из спектра магнитного излучения действия опасного для человека технического радиоволнового излучения. Очевидно, что данный товар, как и весь заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ (после его ограничения) является специализированным продуктом, и при его покупке потребители проявляют высокую степень внимательности и осмотрительности, поэтому вероятность смешения является низкой;

- данные товары реализуются в специализированных точках продаж и имеют достаточно узкие каналы сбыта, что не позволяет говорить об их массовости и отнесения их к товарам широкого потребления. Кроме того, противопоставленный товарный знак «IVELUM», согласно данным открытых источников в сети Интернет, служит для индивидуализации программного обеспечения, что следует из информации, представленной на сайте правообладателя в сети Интернет - «www.ivelum.com»;

- согласно пункту 7 Руководства в случае представления сведений о фактических обстоятельствах, способных повлиять на решение вопроса о сходстве товарных знаков и обозначений и об однородности товаров и/или услуг, они также могут быть учтены. Согласно главной странице данного сайта, правообладатель специализируется на услугах полнофункциональной веб-разработки, то есть оказывает услуги по программированию и созданию программных продуктов. Данные товары 09 класса МКТУ (программные продукты) отнесены к иной родовидовой группе, нежели заявленные товары 09 класса МКТУ (которые относятся к оборудованию защитному от излучений для обеспечения безопасности человека);

- следовательно, учитывая отсутствие тождества и (или) сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, угроза смешения данной продукции и, как следствие, вероятность смешения сравниваемых обозначений отсутствует.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751068 в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.09.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 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.

Заявленное обозначение по заявке №2020751068 представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «**EQUILUM**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем обозначение выполнено таким образом, что через букву I проходит вертикальный отрезок прямой.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 класса МКТУ – биочипы; голограммы; ДНК-чипы; карточки идентификационные биометрические; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для защиты от действия излучений, включенные в 09 класс; устройства для защиты от электромагнитных полей, электромагнитной индукции, лептонного излучения, включенные в 09 класс.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения со словесным элементом **EQVILUM** в отношении товаров 09 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более

ранний приоритет товарного знака  [3], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] обусловлено разным количеством букв и звуков, разным составом согласных и гласных звуков, отсутствием звукового сходства их сильных начальных частей «EQVI-»(ЭКВИ-) и «IVE-»(АЙВЕ-), с которых начинается восприятие обозначений потребителями и на которых, как правило, акцентируется их основное внимание. Сходство конечных слогов обозначений не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность знаков.

Графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены наличием в противопоставленном знаке яркого (оранжевого) изобразительного элемента в виде стилизованной фигуры человечка, расположенного в начальной части знака,

изобразительного элемента в виде вертикального отрезка прямой линии, проходящей через букву «I» заявленного обозначения, а также разным написанием входящих в них букв и разной цветовой гаммой, используемой в обозначениях, что приводит к разному общему зрительному впечатлению, производимому сопоставляемыми обозначениями.

Оценить семантику сравниваемых знаков не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений. Довод заявителя о том, что начальные части словесных элементов являются сокращениями от слова «эквивалент» и «погруженная виртуальная среда», не позволяет считать сопоставляемые обозначения в целом лексическими единицами английского языка. Вместе с тем, следует согласиться с заявителем, что указанные значения могут вызывать некоторые различия в смысловых ассоциациях от восприятия обозначений потребителем.

Что касается однородности товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «биочипы; голограммы; ДНК-чипы; карточки идентификационные биометрические; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для защиты от действия излучений, включенные в 09 класс; устройства для защиты от электромагнитных полей, электромагнитной индукции, лептонного излучения, включенные в 09 класс», то их следует признать однородными части перечня товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака [3] - карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; компьютеры; компьютеры портативные; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; смарт-карточки; устройства для защиты от рентгеновского излучения [за исключением используемых в медицине]; устройства для обработки информации, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (устройства для обработки и хранения информации, карточки идентификационные,

устройства для защиты от излучений разного вида), имеют один круг потребителей и одинаковые условия их сбыта (специализированные магазины).

Вместе с тем, следует отметить, что сопоставляемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения и их потребителями являются не рядовые российские потребители, а специалисты соответствующей узкой сферы деятельности, степень внимания которых к выбору таких товаров значительно выше, нежели к товарам широкого потребления и каждодневного спроса, что уменьшает вероятность их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем отсутствует вероятность смешения товаров, для маркировки которых предназначены сопоставляемые знаки, в гражданском обороте.

В связи с указанным следует признать, что для части товаров 09 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня товаров коллегия сочла возможным снять основания для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2021, отменить решение Роспатента от 22.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020751068.