

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
20.12.2017 № 1845

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

14 листопада 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 04.08.2017 № Р/82-17, у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ресенчука В.М., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Нізовцева Іллі Ігоровича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “EV, зобр.” за заявкою № т 2015 21873.

Представник апелянта – Кияшко О.Є.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Микитіна О.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення (вх. № ВКО/49-17 від 31.07.2017);
- доповнення до заперечення (вх. № ВКО/153-17 від 20.10.2017);
- клопотання апелянта (вх. № ВКО/187-17 від 14.11.2017);
- копії матеріалів заявки № т 2015 21873.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “EV, зобр.” за заявкою № т 2015 21873 на тій підставі, що заявлене позначення:

- є оманливим для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не відповідають визначенню “електромобіль”, оскільки містить у складі позначення “EV”:

“EV (сокр. от electric vehicle) – електромобіль”.

“Електромобіль – автомобіль, що приводиться в рух одним або декількома електродвигунами з живленням від акумуляторів або паливних елементів тощо, а не двигуном внутрішнього згоряння. Електромобіль слід відрізнити від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння і електричною передачею і від тролейбусів.

Підвидами електромобіля вважаються електрокар (вантажний транспортний засіб для руху на закритих територіях) і електробус (автобус з акумуляторною тягою)”;

- для товарів 12 класу МКТП, які входять до узагальнюючих понять “електромобілі (транспортні засоби електричні)” є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “EV er”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Фіскер Аутомотів, Інк., корпорація штату Делавер; US (свідоцтво № 154738 від 25.04.2012, заявка № m 2011 00807 від 24.01.2011), щодо таких самих товарів.

Підстави: пункти 2, 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

“Engineering (En Ru) (к версии АBBYU Lingvo x3) Англо русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. © “РУССО”, 2003, Воскобойников Б.С., Митрович В.Л. 110 тыс. слов и словосочетаний”;

<https://uk.wikipedia.org/>.

Апелянт – Нізовцев І.І. не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака “EV, зобр.” за заявкою № m 2015 21873 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що літери “EV” мають різне значення, оскільки використовуються в різних сферах діяльності, наприклад: “Enterprise Value (EV)” – перекладається з англійської мови “вартість підприємства”; “Електрон-вольт (позначення: англ. — EV, укр. — ЕВ)” – одиниця енергії; “Exposure value (EV)” – значення експозиції у фотографії. Одним з варіантів тлумачення літер “EV” є – скорочення терміну “electric vehicle” (англ. “електричний транспортний засіб”). При цьому електричним транспортним засобом може бути не тільки автомобіль, а й будь-який транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою електродвигуна.

Апелянт стверджує, що заклав в це позначення інший зміст, а саме: “EV” – означає “Electrons Vector”, електронний векторний контролер. Це новий тип контролерів, аналогів якому не існує в світі. Товари, марковані заявленим позначенням, використовуються для управління синхронними і асинхронними двигунами змінного струму та є елементами електричних транспортних засобів.

Для виключення небезпеки введення в оману споживача, апелянт просить скоротити заявлений перелік товарів 12 класу МКТП до товарів, які є електричними транспортними засобами або їх складовими, а саме: “вантажні триколісні велосипеди (електричні) і мотоцикли (електричні), велосипеди

(електричні), велосипедні електричні двигуни, водні транспортні засоби (електричні), гольф-мобілі (електричні транспортні засоби), електричні двигуни до наземних транспортних засобів, джойстики для електричних транспортних засобів, електродвигуни до наземних транспортних засобів, мопеди (електричні), моторолери (електричні), мотоциклетні електричні двигуни, мотоцикли (електричні), транспортні засоби електричні, тягові електричні двигуни наземних транспортних засобів, тягові ланцюги до наземних електричних транспортних засобів”.

Стосовно схожості заявленого позначення із протиставленим знаком за свідоцтвом № 154738 апелянт зазначає, що використання скорочення “EV” в назвах електромобілів є звичною практикою, наприклад: Автомобілі “RAV4 EV (Toyota)”, “Ford Focus EV”, “IMI EV (Mitsubishi)”, “EV1 (General Motors)”, “EV Everywhere”. Отже, на думку апелянта, цей словесний елемент сам по собі не ідентифікує виробника та його товар серед інших, а описує його — вказує на приналежність товарів до електричних транспортних засобів і є загальноживаним терміном для сфери електромобілів.

Апелянт наполягає на тому, що заявлене позначення є комбінованим і складається з виразного графічного елемента у вигляді крила та літер “EV”. Розрізняльна здатність заявленого позначення забезпечується поєднанням зазначених елементів. Враховуючи зазначене апелянт вважає, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні щодо таких самих товарів, за свідоцтвом № 154738, та може одержати правову охорону, оскільки не складається лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду або описовими.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 12.06.2017 та зареєструвати знак для товарів і послуг “EV, зобр.” за заявкою № m 2015 21873 відносно скороченого переліку товарів 12 класу МКТП.


Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Заявлене позначення  складається із словесного елемента “EV” та зображувального елемента у вигляді стилізованого зображення крила.

Для з'ясування того, чи належить позначення “EV, зобр.” до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару для скороченого переліку товарів 12 класу МКТП, чи існує небезпека введення в оману споживачів колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел.

Комбінація літер “EV” є скороченням низки словосполучень англійської мови: “Expected value”, “Embedded value”, “Electro-Voice”, “Electric vehicle” та інших (<https://en.wikipedia.org/wiki/EV>).

Словосполучення “Electric vehicle” перекладається як електричний засіб пересування.


“Vehicle [vi:ɪkl] n. 1) екіпаж, засіб пересування (автомобіль, вагон, карета, візок і т.п.); 2) літальний апарат; 3) засіб вираження і поширення (думок); 4) провідник (звуку, світла, тощо); 5) хім. розчинник; зв'язуюча речовина.

Electric [i'lektɪk] adj. 1) електричний; 2) перен. наелектризований;” (Балла М.І. “Новий англо-український словник - Понад 70000 слів” – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с.)

“Електротранспорт або транспортні засоби з електричним приводом – транспортні засоби, що використовують електричні двигуни для руху. Рух може призводитись колесами, або пропелерами, у випадку застосування роторних двигунів, або, у випадку пересувних засобів, лінійними двигунами”. (<https://uk.wikipedia.org/>).

Колегія Апеляційної палати встановила, що позначення “EV” є загальноживаним оскільки протягом тривалого часу використовується різними виробниками для маркування електричних транспортних засобів, наприклад: “Toyota RAV4 EV” ([http://toyota-rav4.infocar.ua/rav4-ev\\_id3132.html](http://toyota-rav4.infocar.ua/rav4-ev_id3132.html)), “Kia Soul EV”

(<https://status-auto.ua/kia/soul/ev/auto-kia-soul-ev-elektro-2016-id-11670>), “Mitsubishi i-MiEV” ([http://mitsubishi-i-miev.infocar.ua/i-miev\\_id1116.html](http://mitsubishi-i-miev.infocar.ua/i-miev_id1116.html)).

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 12 класу МКТП, відносно яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що зазначені товари відносяться до електричних засобів пересування або їх комплектуючих, а отже позначення “EV” не може ввести споживачів в оману відносно заявлених на реєстрацію товарів.


Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.


З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема:

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене позначення “EV” – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент “EV” виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Зображувальний елемент, який розташовано ліворуч від словесного, представлений у вигляді стилізованого зображення крила. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “EVER” за свідоцтвом № 154738 - словесний, складається з комбінацій літер “EV” та “ER”, виконаних стилізованим шрифтом заголовними літерами. При цьому літери “EV” - більшого розміру, ніж літери “ER”. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.


При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.


Заявлене позначення та протиставлений знак фонетично схожі спільним елементом “EV”, а відрізняються елементом “ER”.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак містять спільний словесний елемент “EV”, який схожий алфавітом, а відрізняється шрифтом його виконання. Відрізняються порівнювані позначення наявністю зображувального елемента у заявленого позначення та словесного елемента “ER” у протиставленого знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Як зазначалося вище, спільний словесний елемент “EV” є скороченням від англійського “electric vehicle” (електромобіль) та є загальноновживаним позначенням для електричних транспортних засобів. У зв’язку з широким використанням аббревіатури “EV” різними виробниками електричних транспортних засобів в якості загального елемента, вказане позначення втратило свою дистинктивність і не має розрізняльної здатності.

Елемент “EV” знака «» за свідоцтвом № 154738 поєднується з словесною частиною “ER” та сприймається як штучно утворене із двох словесних елементів “EV” і “ER”.

В заявленому ж на реєстрацію позначенні  елемент “EV” поєднується із зображувальним елементом у вигляді стилізованого крила, формуючи відмінне враження у порівнянні з протиставленим знаком.

Надання правової охорони знакам, що складаються із загальноновживаного позначення у поєднанні з іншими словесними та зображувальними елементами, що дозволяють виділяти товари на ринку таких самих або споріднених (однорідних) товарів та уникнути ризику змішування з товарами інших виробників, є допустимим, якщо це не перешкоджає іншим виробникам використовувати такий же підхід.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “EV, зобр.” за заявкою № т 2015 21873 може бути зареєстрований відносно скороченого переліку товарів 12 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Нізовцева І.І. задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака “EV, зобр.” за заявкою № т 2015 21873 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “EV, зобр.” за заявкою № т 2015 21873 відносно товарів 12 класу МКТП: “вантажні триколісні велосипеди (електричні) і мотоцикли (електричні), велосипеди (електричні), велосипедні електричні двигуни, водні транспортні засоби (електричні), гольф-мобілі (електричні транспортні засоби), електричні двигуни до наземних транспортних засобів, джойстики для електричних транспортних засобів, електродвигуни до наземних транспортних засобів, мопеди (електричні), моторолери (електричні), мотоциклетні електричні двигуни, мотоцикли (електричні), транспортні засоби електричні, тягові електричні двигуни наземних транспортних засобів, тягові ланцюги до наземних електричних транспортних засобів”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

О. С.Кулик

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Л. А. Цибенко