


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2018, поданное Якоб Вайтц Индустри ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737955, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016737955, поданной 12.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2016737955 заявлено



комбинированное обозначение «  », представляющее собой шестиугольную геометрическую фигуру с двумя короткими вертикальными сторонами и четырьмя более длинными наклонными сторонами, внутри которой

расположен словесный элемент «UNIFLEX». При этом буква «F» соединена с геометрической фигурой в виде шестиугольника, формирующего общий контур обозначения. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, серый, голубой.

Роспатентом 27.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737955 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ («машины для тестирования давления и прочности труб и напорных, нагнетательных труб»). В отношении иной части товаров 09 класса МКТУ, а также всех заявленных товаров и услуг 07, 08 и 37 классов МКТУ заявленное обозначение признано несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

УНИФЛЕКС

- с товарным знаком « **УНИФЛЕКС** » по свидетельству № 234898 (приоритет от 24.05.2000), принадлежащим Закрытому акционерному обществу «Унифлекс», Республика Беларусь, зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

УНИФЛЕКС

- с товарным знаком « **УНИФЛЕКС** » по свидетельству № 206563 (приоритет от 16.09.1999), принадлежащим Акционерному обществу «ТехноНИКОЛЬ», Москва, зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

Uniflex

- со знаком « **Uniflex** » по международной регистрации № 823728 (дата международной регистрации – 23.02.2004), принадлежащим Uniflex S.p.A., Италия, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 08, 09 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 234898 и 206563 предоставили заявителю письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07 и всех услуг 37 классов МКТУ;


- в отношении товаров 08 класса МКТУ заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения;

- заявленные товары 09 класса МКТУ – *«программы для обработки информации; носители информации машиночитаемые, снабженные программами; устройства контроля, регулировки электронные и электромеханические для машин всех типов»* не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 823728 (*«программируемые поливочные таймеры, цифровые контрольные панели для программирования времени полива»*);

- товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации № 823728 предназначены для очень специфического потребителя (огородные и садовые хозяйства), реализуются на соответствующих специализированных торговых и рыночных площадках, где товары заявителя не представлены, следовательно, вероятность смешения сопоставляемых обозначений отсутствует.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение



Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать обозначение «  » по заявке № 2016737955 в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) оригинал письменного согласия Закрытого акционерного общества «Унифлекс», Республика Беларусь, от 30.07.2018 № 27-9/1055 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016737955 в отношении товаров 07 класса МКТУ;

(2) оригинал письменного согласия Акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ», Москва, от 14.05.2018 № 1-14/5-18 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016737955 в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (12.10.2016) подачи заявки № 2016737955 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 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 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, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016737955 заявлено



комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «UNIFLEX», выполненный буквами латинского алфавита таким образом, что размер букв меняется по мере расположения слова внутри вытянутого по горизонтали шестиугольника. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, серый, голубой.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016737955 спрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737955 в отношении только части заявленных товаров 09 класса МКТУ и об отказе в отношении товаров и услуг 07, 08, 37 и части 09 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 234898, 234898 и знака по международной регистрации № 823728.

УНИФЛЕКС

Противопоставленный товарный знак « **УНИФЛЕКС** » по свидетельству № 234898 (приоритет от 24.05.2000) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 01, 02, 07, 16 и услуг 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

УНИФЛЕКС

Противопоставленный товарный знак « **УНИФЛЕКС** » по свидетельству № 206563 (приоритет от 16.09.1999) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Uniflex

Противопоставленный знак « **Uniflex** » по международной регистрации № 823728 (дата международной регистрации – 23.02.2004) представляет собой словесный элемент «Uniflex» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана в Российской Федерации данного знака действует в отношении следующих товаров 08, 09, 11, 20 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении, являющимся комбинированным, основным элементом, обуславливающим индивидуализирующую способность обозначения, является словесный элемент «UNIFLEX», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения в целом. Оригинальное выполнение буквы «F» не приводит к утрате словесным элементом словесного характера или к иному восприятию этого словесного элемента, кроме как «UNIFLEX», который прочитывается [у-ни-флекс] или [ю-ни-флекс].

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №№ 234898 и 206563 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат словесный элемент «УНИФЛЕКС», фонетически сходный с заявленным обозначением «UNIFLEX» на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их одинакового расположения, идентичного числа слогов в обозначениях, ударения, падающего на тождественные слоги.

При этом фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку смысловые ассоциации рассматриваемых словесных элементов не являются очевидными для среднего российского потребителя (сложносоставное слово «UNIFLEX» образовано от частей «UNI» и «FLEX», означающих, соответственно, единый (соединённый) и гибкий (сгибать), слово «УНИФЛЕКС» является транслитерацией «UNIFLEX» буквами русского алфавита).

С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы имеют некоторые визуальные различия, которые имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается. Вместе тем, заявителем обращено внимание на новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 27.04.2018.

К таким обстоятельствам относятся письма-согласия (1) и (2), предоставленные правообладателями товарных знаков по свидетельствам №№ 234898 и 206563.

Так, согласно решению Роспатента от 27.04.2018, товарный знак по свидетельству № 234898 явился препятствием для регистрации товарного знака по заявке № 2016737955 в отношении товаров 07 класса МКТУ. Товарный знак по

свидетельству № 206563 указан в качестве препятствующего в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие ЗАО «Унифлекс» (1) содержит перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлено согласие, который полностью соответствует товарам 07 класса МКТУ, приведенным в заявке № 2016737955.

Представленное письмо-согласие АО «ТехноНИКОЛЬ» (2) содержит перечень услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлено согласие, который полностью соответствует услугам 37 класса МКТУ, приведенным в заявке № 2016737955.

Противопоставленные товарные знаки «УНИФЛЕКС» выполнены в кириллице, в отличие от словесного элемента заявленного обозначения, которое, кроме того, является комбинированным, выполнено в оригинальной запоминающейся графике.

Анализ сведений Интернет в отношении заявленного обозначения показал, что компания UNIFLEX-Hydraulik GmbH, которая входит в состав группы компаний Waitz (<https://www.uniflex-hydraulics.com/ru/kompanija/o-nas/>), является системным поставщиком в сфере производства рукавов – начиная от оборудования для мастерских и заканчивая производственными установками.

Белорусская компания «Унифлекс» – один из крупнейших производителей гибкой упаковки и самоклеящейся этикетки в СНГ и Восточной Европе, типография флексопечати полного цикла (https://www.uniflex.by/o_kompanii).

В свою очередь, ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» индивидуализирует обозначением «УНИФЛЕКС» гидроизоляционного материал (https://www.tn.ru/about/press/news/unifleks_effektivnaja_zacshita_krovli_krupnejshego/?sphrase_id=58754).

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные письма-согласия ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ заявителем преодолены.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 823728 являются сходными, поскольку включают в качестве единственного словесного элемента тождественный словесный элемент «UNIFLEX», выполненный буквами латинского алфавита.

Сходство заявителем также не оспаривается.

В отношении однородности товаров, приведенных в перечнях международной регистрации № 823728 и заявки № 2016737955, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению заявитель не претендует на правовую охрану товарного знака по заявке № 2016737955 в отношении товаров 08 класса МКТУ, что исключает необходимость анализа однородности в этой части.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, то товары противопоставленной регистрации (*«программируемые таймеры полива, цифровые панели управления для программирования времени полива»*) представляют собой системы контроля и управления поливом, применяемые для ухода за растениями.

Вместе с тем заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ представлен в общем виде и включает, в частности, *«устройства контроля, регулировки электронные и электромеханические для машин всех типов»*, то есть приспособления, имеющие то же назначение, что и товары противопоставленной регистрации.

При этом по виду товаров сравниваемые товары также однородны, поскольку признак *«программируемые»* предполагает электронное устройство, имеющее датчик, панель управления. С точки зрения выполнения функции, программирование полива предполагает получение и обработку информации (в частности, временного интервала).

Таким же критериям отвечают товары заявленного перечня, в том числе *«программы для обработки информации; носители информации машиночитаемые, снабженные программами»*.

С учетом сказанного, сравниваемые товары могут быть отнесены к общей родовой группе товаров – электронные устройства, такие товары по своей природе могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника, что, с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, доводы заявителя о неоднородности части товаров 09 класса МКТУ товарам, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 823728, коллегия признает неубедительными.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 07 и услуг 37 класса МКТУ, а также в отношении принятой ранее части товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2018, изменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016737955.