

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, в редакции Федерального закона 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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2021, поданное ООО «Альтаир», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759760, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019759760, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 17, 21 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении

всех товаров 01, 03, 09, 10, 17, 21 классов МКТУ, а также части товаров 05 класса МКТУ. В отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а также части товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

1) со словесными товарными знаками (знаками обслуживания) «Unipro», «Юнипро», зарегистрированными на имя ПАО «Юнипро», Россия (свидетельства № 619721 (1), №619720 (2) с приоритетами от 08.06.2016) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

2) со словесным знаком обслуживания «Initpro Инитпро», зарегистрированным на имя ООО "ИнитГрупп", Россия (свидетельство № 601990 (3) с приоритетом от 19.01.2016) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

3) со словесным знаком «Unity» по международной регистрацией №1088306 (приоритет от 19.12.2014) (4). Правовая охрана знаку предоставлена имя компании «Multibrands International Ltd», Великобритания, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

4) с комбинированным знаком «Unitaid» по международной регистрации №1030477 (конвенционный приоритет от 26.06.2009) (5). Правовая охрана предоставлена на имя компании «Lenz & Staehelin AG», Швейцария, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- владелец противопоставленного знака (5) предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему знаком по международной регистрации №1088306;

- противопоставленный знак и заявленное обозначение содержат разное число букв (5 в товарном знаке и 7 в заявленном обозначении), при этом заявленное обозначение отличается на 3 буквы от противопоставленного товарного знака. Заявленное обозначение содержит другие слоги, отличающиеся от слогов, которые формируют противопоставленный товарный знак. Противопоставленный товарный знак содержит следующие слоги (при транслитерации): ю-ни-ти, заявленное обозначение: ю-нит-про. Анализ сравниваемых словесных элементов приводит к выводу об отсутствии их фонетического сходства;

- согласно словарным источникам «UNITY» в переводе с английского языка означает «единство, сплоченность, согласие». Элемент «unitpro» не имеет перевода на русский язык, в связи с чем является фантазийным. При этом, может быть выделен элемент «unit», в переводе с английского означающий «единица, подразделение, блок», и элемент «pro» - профи. Таким образом, сравниваемое обозначение и товарный знак отличаются семантически;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными графически. Так, заявленное обозначение является комбинированным, выполнено со стилизованным исполнением первых букв «UN» на фоне круга серого цвета. Указанное исполнение заявленного обозначения усиливает имеющиеся отличия сравниваемых обозначений;

- товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака относятся к разному роду, имеют разное назначение, как следствие, иной круг потребителей. Кроме того, способы производства и места сбыта продукции также могут отличаться. Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Материалы оригинала письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (5);
2. Распечатка словаря Мультитран;

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 05, 09, 10, 17, 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2019) поступления заявки №2019759760 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «unitpro», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буквы «u» и «n» соединены друг с другом и выполнены на фоне овала серого цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 09, 10, 17, 21 классов МКТУ, а также товаров 05 класса МКТУ «акарициды; бальзамы для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; инсектициды; лосьоны для волос лечебные; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; репелленты; репелленты для

окуривания против насекомых; репелленты для собак; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног; шампуни педикулицидные».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированный знаки «Unipro» (1), «Юнипро»



(2), «InitPro ИнитПро» (3), «UNITY» (4), «» (5). Правовая охрана знакам (1, 2, 3) предоставлена в отношении, в том числе, однородных услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (4, 5) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанное устраняет необходимость проведения сравнения заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1, 2, 3).

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака (5), в котором он выражает свое безотзывное согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

The logo for 'unitpro' features the word 'unitpro' in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black, and the 'i' in 'unit' has a dot. The text is set against a light gray, horizontally-oriented oval background.

Так, заявленное обозначение «» и

противопоставленный знак «» (5) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (5), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление. Упомянутый знак (5) не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается анализа сходства заявленного обозначения «



» и знака «UNITY» (1), то коллегией было установлено следующее.

Словесные элементы, включенные в заявленное обозначение и противопоставленный знак, а именно «unitpro» (прочитывается как «юнитпро») и «unity» (прочитывается как «юнити»), являются фонетически сходными за счет совпадения четырех начальных букв, расположенных в одинаковой последовательности – ю, н, и, т. Различия заключаются лишь в конечных буквах, внимание к произношению которых снижено.

Согласно словарям основным европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесный элемент «unitpro» не имеет лексических значений. В отличие от заявленного обозначения, противопоставленный товарный знак обладает семантикой. Так, словесный элемент «unity» переводится с английского на русский язык как «единство; единение; всеединство; сплоченность; сплочение; спаянность; единица; единичный».

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного ему знака выполнены буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, что сближает их графически. Вместе с тем, следует отметить и визуальные различия, заключающиеся в наличии изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, исполнении словесных элементов заглавными / строчными буквами, а также в оригинальном исполнении букв «u» и «n» в составе словесного элемента «unitpro».

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о средней степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака.

В отношении однородности товаров 05 класса МКТУ коллегией было установлено следующее.

Как было указано выше, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса «акарициды; бальзамы для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; инсектициды; лосьоны для волос лечебные; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног; шампуни педикулицидные». Указанные виды товаров относятся к следующим родовым группам – средства противопаразитарные, средства для борьбы с вредными растениями, животными или грибами, средства для борьбы с насекомыми, дезинфицирующие средства, бальзамы лечебные, лосьоны для волос лечебные, средства вспомогательные, предназначенные для помощи при солнечных ожогах, обморожении, потении.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «contraceptive preparations and substances, sperm killing gels, liquids and creams; diagnostic preparations and substances all for gynaecological testing purposes or for the diagnosis of sexually transmitted diseases, materials for dressings» («противозачаточные препараты и вещества, гели, жидкости и кремы для уничтожения спермы; диагностические препараты и вещества, предназначенные для гинекологических исследований или диагностики заболеваний, передающихся половым путем, материалы для перевязочных материалов»). Упомянутые виды товаров относятся к перевязочным материалам, противозачаточным средствам и к препаратам и веществам, используемым в сфере гинекологии, то есть относятся к узкоспециализированным видам товаров.

Сравниваемые виды товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак (1), относятся к разным родовым и

видовым группам товаров. Данные виды товаров имеют различное назначение и круг потребителей, они не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, в связи с чем признаются неоднородными.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена средняя степень сходства сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), а также отсутствие однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак (1) и испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Таким образом, отсутствуют основания для вывода о смешении заявленного обозначения и знака (1) на рынке, ввиду чего они не признаются сходными до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2021, изменить решение Роспатента от 27.02.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759760.