

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.12.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЕдиныйФактор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731545 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018731545 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **[уно]ФАКТОР** со словесным элементом «УНОФАКТОР», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.08.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 09 и всех услуг 42 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Unofactor» по свидетельству № 489580 и «Унофактор» по свидетельству № 545411,

охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты, в отношении приведенных в рассматриваемой заявке товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, приведенные в рассматриваемой заявке, не являются однородными услугам 42 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как они относятся к совершенно разным сегментам рынка товаров и услуг в весьма широкой сфере разнообразных компьютерных информационных технологий, имеют различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми, что подтверждается решениями Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-483/2018 и СИП-595/2018, которыми была прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков, в частности, в отношении части товаров 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение», но сохранена в отношении услуг 42 класса МКТУ по разработке и усовершенствованию программного обеспечения компьютеров для определенных областей их применения.

При этом заявителем была также выражена готовность сократить приведенный в заявке перечень товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в том числе скорректировав их формулировки путем указания в них определенных ограничений, связанных с соответствующими областями их применения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении таких товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.07.2018) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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. 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 представляет собой комбинированное обозначение **[уно]ФАКТОР**, в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «УНОФАКТОР», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.07.2018 испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 489580 и 545411, охраняемые на имя другого лица и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой выполненные буквами латинского и русского алфавитов, соответственно, словесные обозначения «Unofactor» и «Унофактор». Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, в силу наличия у них фонетического тождества, которое обуславливается совпадением всех звуков. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Поскольку сравниваемые знаки являются фонетически тождественными, то данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом.

Так, товары 09 класса МКТУ, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и все приведенные в заявке услуги 42 класса МКТУ представляют собой всего лишь различные виды компьютерных программ и программного обеспечения для компьютеров и различные виды услуг в сфере компьютерных информационных технологий, которые являются однородными услугами 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-станций, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили и информацию)», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как все эти сравниваемые товары и услуги относятся к одной и той же вышеуказанной определенной сфере экономической деятельности (компьютерных информационных технологий) и вводятся в гражданский оборот на одном и том же рынке (готовых или изготавливаемых под заказ программных продуктов).

При этом они имеют одинаковое назначение (готовые программные продукты или программные продукты, как результат оказания соответствующих услуг, используются в одних и тех же компьютерных информационных системах), одинаковые условия производства (изготавливаются компьютерными фирмами, программистами), одинаковые условия сбыта (реализуются в одних и тех же специализированных магазинах или одними и теми же специализированными организациями) и один и тот же круг потребителей (пользователи компьютерных информационных систем), причем такие потребители могут сразу приобрести подходящую им готовую программную продукцию либо специально заказать различный комплекс услуг, результатом оказания которых будет также программная продукция, необходимая для функционирования тех же самых компьютерных информационных систем, что определяет еще и их взаимозаменяемость, а их

возможные отличия по областям применения не имеют никакого значения ввиду того обстоятельства, что одни и те же производители, программисты, как правило, разрабатывают похожие программные продукты для самых разных областей применения, учитывая лишь их отдельные характерные особенности, согласуемые ими со своими клиентами (потребителями).

В этой связи товары и услуги, указанные заявителем в сокращенном им перечне товаров и услуг, несмотря на соответствующие определенные ограничения, связанные с областями их применения, по-прежнему представляют собой товары и услуги в сфере компьютерных информационных технологий, что никак не опровергает вышеприведенные выводы коллегии.

Что касается упомянутых в возражении решений Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-483/2018 и СИП-595/2018, то следует отметить, что они не имеют никакого преюдициального значения при рассмотрении настоящего возражения, поскольку предметом соответствующих исковых заявлений в суде было досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с их неиспользованием, и судом решались лишь вопросы о наличии или отсутствии фактов их использования правообладателем в отношении конкретных товаров и услуг, но вовсе не исследовались, собственно, наличие или отсутствие признаков однородности у соответствующих товаров и услуг.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении приведенных в рассматриваемой заявке

товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2019.**