

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2022, поданное Моховой Е.В., г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021735998 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



ЮНИФЛЕКС

Комбинированное обозначение «**ЮНИФЛЕКС**» по заявке №2021735998, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.03.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и 17 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по

результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со:

- комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «UNIFLEX», зарегистрированным на имя «Якоб Вайтц Индустри ГмбХ», Германия, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (свидетельство № 698557 (1), приоритет от 12.10.2016);

- словесным знаком «UNIFLEX» по международной регистрации №707125 (2) с приоритетом от 24.12.1998, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «ELAFLEX-Gummi Ehlers GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак (1) не являются сходными;

- общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно. В заявленном обозначении стилизованное изображение "Ю" является графической доминантой, а в противопоставляемом обозначении доминантой является "невозможная фигура", так как именно она притягивает зрительское внимание и именно этот отличительный элемент запомнит потребитель. В равной мере, как и оригинальная буква «Ю» раскрашенная как зебра;

- слово «ЮНИФЛЕКС» не является доминантой ни графической, ни смысловой. Этот более слабый элемент знака, образован от слогов "ЮНИ" и "ФЛЕКС" часто употребляемых во всевозможных сочетаниях «ЮНИФЛЕКС» , «UNIFLEX» (регистрации № 853674, 548147), «ЮНИПЛЮС» (регистрация №571784), «ЮНИ КАСТ» (регистрация № 317176), «ЮНИ-ТЕСТ» (регистрация №436998), «ФЛЕКС КОЛОР» (регистрация № 605565), «ФЛЕКС ПРО» (регистрация №268707), «ЭКОФЛЕКС» (регистрация № 447703), «НОДДИФЛЕКС» (регистрация №403415) и т.д. От частого употребления всевозможных сочетаний, различительная способность слова смазана и весьма невелика;

- в противопоставленном знаке (1) в контур левой трапеции вписаны латинские буквы «UNI», в контур правой трапеции вписаны латинские буквы «LEX». Они расположены на разных гранях и зрительно разъединены. Слова UNIFLEX в знаке (1) нет, словесная часть представлена двумя словами «UNI» и «LEX»;

- слово «ЮНИФЛЕКС» является русским вариантом слова «UNIFLEX». Слово «UNIFLEX» образовано от «UNI» (в переводе - "одно-", "едино-") и «FLEX» ("гнуть", "сгибать"), то есть ассоциируется с чем-то "единосогнутое". То есть, несмотря на то, что в русском языке нет такого слова "ЮНИФЛЕКС", его значение понятно потребителю. В противопоставляемом обозначении «UNI» имеет то же смысловое значение, а «LEX» переводится как "закон", то есть "UNI LEX" вызывает совершенно другие смысловые ассоциации, чем «UNIFLEX»;

- если сравнивать по звучанию обозначение "Ю ЮНИФЛЕКС" и два слова "UNI" и "LEX", то можно прийти к выводу, что некоторое созвучие присутствует. Вместе с тем, существуют и значительные различия - в двойной "Ю" вначале, и в букве «Ф», присутствующей в слове «ЮНИФЛЕКС» и отсутствие соответствующего звука в словах «UNI» и «LEX»;

- сравниваемые обозначения ассоциируются со своей продукцией и не ассоциируются между собой в целом, между ними нет сходства до степени смешения ни по фонетическому (фонетическое сходство в данном случае не является определяющим), ни по семантическому, ни по графическому признакам сравнения;

- товары 07 класса МКТУ «шланги для пылесосов; шланги [гибкие рукава] промышленные», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными по отношению к товарам 07 класса МКТУ «машины и аппараты для радиальной деформации деталей, изделий, заготовок, в частности радиальные прессы и машины гофрировочные; части для вышеуказанных машин и аппаратов, а именно гофрировочные зажимные, обжимные приспособления, промежуточные зажимные, обжимные приспособления, основные кулачки, основания сборного кулачка

зажимного патрона, зажимные, компрессионные, уплотнительные кольца, поверхности скольжения; машины для производства готовых для установки шлангов, рукавов и трубопроводов, а именно отрезные станки, сепараторные, щёточные и обдирочные, стрипперные машины для шлангов и труб и проталкивающие машины для проталкивания фитингов на шланги и трубы, в шланги и трубы; машины для штемпелевания и маркировочные, в частности, для шлангов, труб и фитингов для шлангов; машины для перфорирования шлангов и труб; машины для чистки для шлангов и труб, а также для рукавов и трубопроводов» знака (1);

- шланги для пылесосов видел каждый, товар в комментариях не нуждается. Промышленные рукава (шланги) — это гибкая система трубопроводов, простейший элемент для технологических соединений, предназначенных для переливания, всасывания, отвода, различных веществ, в том числе и сыпучих. То есть, заявлены простейшие устройства для транспортирования газа, жидкости или сыпучих веществ. В противопоставленном знаке перечислены сложные машины и станки, используемые в производстве, в частности, используемые при производстве шлангов, рукавов и труб. Из "простейших устройств" - части для указанных машин и аппаратов, а именно гофрировочные зажимные приспособления, компрессионные кольца, кулачки, поверхности скольжения, которые являются металлическими деталями и никоим образом не соотносятся со шлангами. Ни машины и аппараты, ни их части никоим образом не являются однородными по отношению к шлангам для пылесосов и промышленным рукавам;


- шланги никоим образом не являются видом машин для производства шлангов, равно как и машины не являются видом шлангов. Точно также шланги не являются видом гофрировочных зажимных, обжимных приспособлений, промежуточных зажимных, обжимных приспособлений, основных кулачков, уплотнительных колец и проч. И наоборот. Для шлангов (вид) родовое понятие - гибкий элемент для перекачивания жидкостей и газов. Но такого товара или однородного товара этому нет в противопоставляемом знаке;

- в противопоставленном знаке содержатся товары, относящиеся к различным машинам, аппаратам и станкам (и их частям) для производства шлангов и рукавов, но не сами шланги и рукава. Если один объект предназначен для производства другого объекта, они в принципе не могут являться однородными товарами (пример - прокатный стан и прокат, печатный станок и книга и т.д.);

- исходя из критериев оценки сравниваемые товары не являются однородными, так как являются товарами разного рода, у них разные потребительские свойства, они изготовлены из разных материалов. Шланги изготавливают полимеров и резины (могут быть армированные), станки и машины, зажимные, обжимные приспособления, промежуточные зажимные, обжимные приспособления, основные кулачки, основания сборного кулачка зажимного патрона, зажимные, компрессионные, кольца, поверхности скольжения" - это металлические изделия. Уплотнительные кольца могут быть резиновыми (гибкими), но у них (как и у других перечисленных деталей), совершенно другое функциональное назначение, они не предназначены для перекачки жидкостей и газов. Не всё резиновое и гибкое является однородным по отношению к шлангам для пылесосов и промышленным рукавам (пример тому - галоши и автомобильные покрышки);

- на сайте правообладателя знака (1) содержится каталог, где представлено различное оборудование для производства и испытаний гидравлических рукавов. Потребитель такой продукции как шланги для пылесосов и промышленные рукава и потребитель оборудования для производства шлангов - это разные потребители. У товаров разные потребительские свойства, они не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, у этих товаров разные каналы реализации и круг потребителей и несопоставимая стоимость;



- на имя заявителя зарегистрирован знак «  » по свидетельству №853722, что свидетельствует о серии знаков заявителя;

- заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения и знака (2).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07 класса МКТУ «шланги пылесосов; шланги [гибкие рукава] промышленные».

На заседании коллегии, состоявшемся 28.07.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №707125 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными товарам 17 класса МКТУ противопоставленной регистрации. В адрес заявителя была направлена корреспонденция с указанием новых оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако, на заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2022, заявитель отсутствовал, пояснения по мотивам новых оснований для отказа не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2021) поступления заявки №2021735998 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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «**ЮНИФЛЕКС**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЮНИФЛЕКС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также помещенного выше изобразительного элемента, представляющего собой комбинацию линий, напоминающих по форме букву русскую букву «Ю». Анализ словарно – справочных источников информации (см., например, www.dic.academic.ru) показал отсутствие семантических значений у словесного

элемента «ЮНИФЛЕКС». Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (1) является комбинированным. Внутри шестиугольной геометрической фигуры с двумя короткими вертикальными сторонами и четырьмя более длинными наклонными сторонами помещен словесный элемент «UNIFLEX», выполнен объёмными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см., например, www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «UNIFLEX». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «UNIFLEX» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ, что исключает необходимость его анализа на тождество и сходство со знаком (2) в отношении товаров 17 класса МКТУ.


В отношении анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения со знаками (1-2) применительно к испрашиваемым товарам 07 класса МКТУ установлено следующее.

Заявленное обозначение, как указывалось выше, состоит из графического элемента, напоминающего по форме букве «Ю», а также из словесного элемента «ЮНИФЛЕКС». Несмотря на то, что изобразительный элемент занимает в знаке доминирующее положение, воспроизведение и запоминание знака потребителем осуществляется в первую очередь по словесному элементу «ЮНИФЛЕКС»,

который несет основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Заявителем указывается на то, что словесный элемент «ЮНИФЛЕКС» относится к слабым элементам знака в силу частного использования элементов «ЮНИ», «ФЛЕКС», «ЮНИФЛЕКС», «UNIFLEX» в составе различных товарных знаков, вместе с тем, указанное не опровергает вывода о том, что именно по данному элементу заявленное обозначение прочитывается и запоминается потребителем.

Как указывалось выше, противопоставленный знак (1) представляет собой оригинальную композицию, в которую вписан словесный элемент «UNIFLEX». Так, в частности, в левой части знака помещен словесный элемент «UNI», в правой части знака помещен элемент «LEX», при этом, между упомянутыми элементами



помещен элемент , который своими контурами воспроизводит латинскую букву «F». Таким образом, оригинальное графическое исполнение не создает сложности в прочтении противопоставленного знака (1) именно в качестве словесного элемента «UNIFLEX». Затруднений при прочтении упомянутого словесного элемента не возникает. Указанный словесный элемент идентичен по звучанию со словесным элементом «ЮНИФЛЕКС» заявленного обозначения. Семантический фактор восприятия в рассматриваемом случае носит второстепенный характер ввиду отсутствия в словарях словесных элементов «ЮНИФЛЕКС» и «UNIFLEX». При этом, в силу фонетического тождества сравниваемые словесные элементы способны вызывать одинаковые ассоциации их восприятию. С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, установленное на основе фонетического тождества их словесных элементов и несмотря на особенности их графического исполнения, имеющие второстепенное значение для запоминания знаков потребителями.

Единственным элементом противопоставленного знака (2) является словесный элемент «UNIFLEX», который имеет тождественное произношение с элементом «ЮНИФЛЕКС» заявленного обозначения. Упомянутые словесные элементы также способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии. Словесные

элементы заявленного обозначения и знака (2) выполнены заглавными буквами стандартным шрифтом, что сближает их с точки зрения графического фактора восприятия. Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать высокую степень сходства сравниваемых обозначений, достигаемую за счет фонетического тождества входящих в их состав сильных словесных элементов «ЮНИФЛЕКС» / «UNIFLEX». Заявителем сходство заявленного обозначения и знака (2) не оспаривается.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-2) показал следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «шланги [гибкие рукава] промышленные; шланги пылесосов».

Шланги [гибкие рукава] промышленные – это гибкая система трубопроводов, простейший элемент для технологических соединений, предназначенных для переливания, всасывания, отвода, различных веществ, в том числе и сыпучих. Они устанавливаются в местах, где нет возможности пользоваться жестким металлическим трубопроводом (см. например, https://technobearing.ru/novosti1/news_post/promyshlennye-rukava-i-shlangi-vidy-i-oblasti-primeneniya-v-promyshlennosti).

Шланги для пылесосов – это полая трубка, предназначенная для переноса веществ пыли, загрязнений от обрабатываемой поверхности в корпус пылесоса (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3>).

Коллегия соглашается с мнением заявителя о том, что упомянутые выше товары не являются однородными с товарами 07 класса МКТУ «машины и аппараты для радиальной деформации деталей, изделий, заготовок, в частности радиальные прессы и машины гофрировочные; части для вышеуказанных машин и аппаратов, а именно гофрировочные зажимные, обжимные приспособления, промежуточные зажимные, обжимные приспособления, основные кулачки, основания сборного кулачка зажимного патрона, зажимные, компрессионные, уплотнительные кольца,

поверхности скольжения; машины для производства готовых для установки шлангов, рукавов и трубопроводов, а именно отрезные станки, сепараторные, щёточные и обдирочные, стрипперные машины для шлангов и труб и проталкивающие машины для проталкивания фитингов на шланги и трубы, в шланги и трубы; машины для штемпелевания и маркировочные, в частности, для шлангов, труб и фитингов для шлангов; машины для перфорирования шлангов и труб; машины для чистки для шлангов и труб, а также для рукавов и трубопроводов» противопоставленного знака (1). Сравнимые товары относятся к товарам различного рода (комплектующие к пылесосам и шланги промышленные / машины (их части) и аппараты), которые производятся различными лицами (предприятия по производству шлангов, в том числе промышленных / предприятия по производству сложных машин (их частей) и аппаратов), имеют различные потребительские свойства и назначение, круг потребителей сравниваемых товаров также отличается (лица, заинтересованные в покупке шлангов для пылесосов и промышленных рукавов / предприятия, закупающие машины (и их части) для производства товаров).

Вместе с тем, коллегия усматривает однородность товаров 07 класса МКТУ «шланги [гибкие рукава] промышленные; шланги пылесосов» заявленного обозначения и товаров 17 класса МКТУ «flexible tubes and hose pipes included in this classes» («гибкие трубы и шланги, включенные в этот класс») знака (2). Сравнимые виды товаров могут исходить от одного лица (например, предприятия, производящего товары из пластмасс), изготавливаться из одного материала (например, пластмасс) с применением одинаковых технологий. Кроме того, как указывалось выше, гибкие промышленные рукава по своей сути представляют собой систему трубопровода, то есть данные виды товаров могут быть взаимозаменяемыми с гибкими трубами, содержащимися в перечне противопоставленной регистрации. Что касается заявленных товаров 07 класса МКТУ «шланги для пылесосов», то они, также как и товары 17 класса МКТУ «hose pipes included in this classes» («шланги, включенные в этот класс»)

противопоставленной регистрации (2), относятся к шлангам, то есть к одной родовой группе, что также свидетельствует об их однородности.

Таким образом, сравниваемые товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения, а также товары 17 класса МКТУ знака (2), по мнению коллегии, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 высокая степень сходства заявленного обозначения и знака (1), а также отсутствие однородности сравниваемых товаров 07 класса МКТУ, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений. Вместе с тем, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и знака (2) наряду с однородностью заявленных товаров 07 класса МКТУ по отношению к товарам 17 класса МКТУ знака (2) обуславливает высокую вероятность смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения со знаком (2).

Приведенная заявителем регистрация товарного знака



по свидетельству №853722 не опровергает сделанных выше выводов о сходстве заявленного обозначения и знака (2) и однородности заявленных товаров 07 класса МКТУ по отношению к товарам 17 класса МКТУ знака (2).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2022, изменить решение Роспатента от 29.03.2022, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021735998 с учетом дополнительных оснований.