

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 (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 16.03.2023, поданное ООО "Центр правовой помощи "Версия защиты", Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785937, при этом установлено следующее.

UNICUM

Словесное обозначение « **UNICUM** » по заявке №2021785937, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 03, 16, 21, 27, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.11.2022 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 03, 16, 21, 27, 35 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, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с обозначением «UNICOM» по заявке №2021736672 (1) с датой приоритета от 11.06.2021, поданной на регистрацию ООО «УНИКУММОТОРС», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «UNICUM», зарегистрированными под № 773758 (2) с датой приоритета 23.04.19, № 712454 (3) с датой приоритета 04.07.18 на имя компании «ГАБА Интернешнл, Инк.», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (2), однородных услуг 35 класса МКТУ (3);

- с товарным знаком «УНИК-УМ», зарегистрированным под № 663712 (4) с датой приоритета 27.04.17, на Карпычева В. И., 69095, Украина, в отношении однородных товаров 16, 21 классов МКТУ;

- с товарным знаком «УНИКОМ», зарегистрированным под № 629409 (5) с датой приоритета 20.02.16, на ООО "Уником", 432045, Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «UNICUM/УНИКУМ», зарегистрированным под №566979 (6) с датой приоритета 26.08.14, на ТОО "Кайнар-АКБ", Республика Казахстан, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «UNIQOM», «ЮНИКОМ», зарегистрированными под № 539156 (7), 539155 (8) с датой приоритета 11.03.14, № 291294 (9) с датой приоритета 08.10.03, на ООО "УК Юником", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «UNICUM», «УНИКУМ», зарегистрированными под №513729 (10) с датой приоритета 21.08.12, № 305473 (11) с датой приоритета 07.02.05 на имя компании «БЕЛЛАБЕН-БАЛУР Кфт.», Венгрия, в отношении однородных товаров и услуг 02, 03, 16, 21, 27, 35 классов МКТУ;

- со знаком «UNIQAM» по международной регистрации № 1234839 (12) с датой конвенционного приоритета 10.06.14, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «ОСТАБИЕН HOLDINGS LIMITED», Республика Кипр, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель указал, что оспариваемое решение Роспатента незаконно, необоснованно и подлежит отмене, поскольку оно противоречит положениям Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 483, и нарушает права и законные интересы заявителя.

К возражению приложена распечатка оспариваемого решения Роспатента [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02, 03, 16, 21, 27, 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.05.2023, коллегией были уточнены основания, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в частности, указывалось на однородность заявленных товаров 21 класса МКТУ по отношению к товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №305473. Заявителю было предоставлено время для предоставления комментариев по дополнительным основаниям, приведенным коллегией, однако, заявитель письменной позиции не представил и на заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2023, отсутствовал.

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

С учетом даты (22.12.2021) поступления заявки №2021785937 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.

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).

UNICUM

Заявленное обозначение «**UNICUM**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.academic.ru/unicum/xx/ru/>) словесный элемент «unicum» переводится с английского, итальянского, немецкого и латинского языков как «уникум». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 03, 16, 21, 27, 35 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-11).




Знак «**UNICOM MOTORS**» (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «UNICOM MOTORS», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента, который представлен в виде оригинальной треугольной фигуры с выпуклыми сторонами, внутри фигуры, в верхней ее части, расположена изогнутая горизонтальная линия, над которой помещен словесный элемент «UNICOM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части фигуры расположен изобразительный элемент в виде квадрата, нижние углы которого скруглены. На переднем плане вышеуказанного элемента расположены стилизованные изображения креста и фигуры белого цвета с треугольной верхней частью. Согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.academic.ru/unicom/xx/ru/>) словесный элемент «unicom» является военным термином «Universal Integrated Communications», данное слово относится к технике («underwater integration communications system»), является сокращением от «Unit Computing for the Army», а также является расширением файла «Universal Integrated Communication». Словесный элемент «motors» переводится как

«двигатели, моторы» (<https://translate.academic.ru/motors/xx/ru/>). Правовая охрана заявленному обозначению предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.




Знак «unicom» (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «UNICOM», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента, в виде двух закругленных линий, нижние части которых являются заостренными и изгибающимися по направлению друг к другу. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ.




Знак «» (3) является изобразительным и состоит из элементов в виде двух закругленных линий, нижние части которых являются заостренными и изгибающимися по направлению друг к другу. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ.



Знак « УНИК-УМ» (4) является комбинированным и состоит из стилизованного изображения вороны, а также помещенных ниже словесных элементов «УНИК-УМ», выполненных буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово уник – это то же, что уникум (Токовый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940, www.dic.academic.ru), а «ум» - это способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни (Oxford languages, www.google.ru). Правовая охрана знаку (4) предоставлена в голубом, темно-синем, светло-синем, розовом, бежевом,

красном, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 16 и 21 классов МКТУ.




Знак «  » (5) является комбинированным и состоит из словесного элемента «УНИКОМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Упомянутое слово помещено на фоне параллелограмма, к левой стороне которого примыкает изобразительный элемент в виде овала со скошенной правой частью и с двумя параллельными линиями, помещенными в центре указанной фигуры. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что слово «УНИКОМ» не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку (5) предоставлена в синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Знак « **Unicum/Уникум** » (6) состоит из словесных элементов, выполненных строчными буквами русского и латинского алфавитов, начальные буквы «U», «У» - заглавные. Правовая охрана знаку (6) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Знак « **UNIQOM** » (7) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.academic.ru/uniqom/xx/ru/>) словесный элемент «uniqom» не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Знак « **ЮНИКОМ** » (8) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) словесный элемент «юником» не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку (8) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Знак «  » (9) является комбинированным и состоит из помещенных на двух стоках словесных элементов «UNIQOM», «ЮНИКОМ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде комбинации фигур квадратной и полукруглой формы. Правовая охрана знаку (9) предоставлена в коричневом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Unicum

Знак «  » (10) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «U» - заглавная. Согласно словарям основных европейских языков (см. словесный элемент «unīqom») не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку (10) предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 03, 16, 21, 27, 35 классов МКТУ.

УНИКУМ

Знак «  » (11) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (11) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак «UNIQAM» (12) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.academic.ru/uniqam/xx/ru/>) словесный элемент «unīqam» не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку (12) предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны товарного знака (10), в связи с чем у коллегии нет оснований для его противопоставления заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-9, 11-12) показал следующее.




Заявленное обозначение «UNICUM» и знаки «unicum» (2), «**Unicum/Уникум**» (6) включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «unicum» (и его транслитерацию буквами русского алфавита), что обуславливает вывод о высокой степени фонетического сходства сравниваемых заявленного обозначения и знаков (2, 6).

Коллегия усматривает созвучное произношение у заявленного обозначения




«UNICUM» и знаков «**UNICOM MOTORS**» (1), «**UNIQOM**» (7),

«» (9), «UNIQAM» (12), обусловленное тем, что словесные элементы «UNICUM» / «UNICOM» (1), «UNIQOM» (7, 9), несущие основную индивидуализирующую нагрузку в них, содержат идентичные буквы «U», «N», «I», «M», расположенные в одинаковой последовательности, в заявленном обозначении и знаке (1) совпадающей является также буква «С». Кроме того, буквы «С» и «Q» заявленного обозначения и знаков (7, 9, 12) могут иметь одинаковое прочтение в качестве буквы «к».

Кроме того, коллегия усматривает фонетическое сходство заявленного



обозначения «UNICUM» и знаков «» (5), «ЮНИКОМ» (8). Так, начальная буква «U» заявленного обозначения «UNICUM» может быть прочитана и как «У», и как «Ю», в зависимости от того, каким языком владеет лицо, его воспринимающее. Следовательно, не исключена высокая

вероятность близкого прочтения заявленного обозначения, как со знаком (5), так и со знаком (8) за счет возможности тождественного прочтения их начальной буквы, а также и близости звучания конечных частей («NICUM» / «НИКОМ») их словесных элементов «UNICUM» / «УНИКОМ» / «ЮНИКОМ».

По мнению коллегии, заявленное обозначение «UNICUM» имеет также близкое произношение со словесными элементами «УНИКУМ» знака (11), «УНИК-УМ» знака (4), где тождественными по звучанию являются конечные буквы («NICUM» / «НИКУМ»). Возможное отличие состоит в различном произношении начальных букв (У / Ю), а также логическая пауза при произношении знака (4) (УНИК - УМ), однако, указанных отличий недостаточно для вывода об отсутствии их звукового сходства

Заявленное обозначение и знаки (2, 6, 11) имеют одинаковые семантические значения, связанные со словом «уникум» - неповторимый, единственный в своем роде предмет, человек (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Провести сравнение заявленного обозначения и знаков (5, 7, 8, 9, 12) по семантическому критерию сходства не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового значения у упомянутых противопоставленных знаков. Кроме того, по мнению коллегии, семантическое значение знака (1), относящееся к узкой специализированной области, вряд ли знакомо российскому потребителю, в связи с чем наиболее вероятно его восприятие в качестве фантазийного слова, следовательно, оно также не подлежит сравнению по смысловому критерию сходства с заявленным обозначением.

Знак (4) включает в свой состав словесные элементы «УНИК-УМ», смысловые значения которых приведены выше по тексту заключения (уник – это то же, что уникам (Токовый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940, www.dic.academic.ru), а «ум» - это способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни (Oxford languages, www.google.ru). Следовательно, данный знак вызывает ассоциации с лицом, обладающим уникальным умом. По мнению коллегии, заявленное обозначение и знак (3) способны породить близкие ассоциации при их


восприятию, связанные с исключительным, особенным лицом, обладающим редкими качествами.

Относительно графического критерия сходства было установлено следующее. Заявленное обозначение и знаки (4, 5, 6, 8, 11) включают словесные элементы, выполненные буквами латинского / русского алфавитов, кроме того, заявленное обозначение отличается от знаков (1, 2, 4, 5, 9) ввиду наличия в составе последних изобразительных элементов, коллегия констатирует различное шрифтовое и цветовое исполнение заявленного обозначения и знаков (1, 2, 4, 5, 9). Вместе с тем, следует отметить и визуальное сходство заявленного обозначения и знаков (1, 2, 6, 7, 9, 12) за счет исполнения их словесных элементов буквами латинского алфавита, начертание части графем совпадает. Заявленное обозначение и знаки (6, 7, 12) являются словесными, в связи с чем при их беглом восприятии способны восприниматься близко графически.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знаков (1-2, 4-9, 11-12).

Вместе с тем, коллегия не усматривает признаков сходства между заявленным



обозначением «UNICUM» и знаком «» (3). Сравнение словесного и изобразительного обозначений противоречит Правилам. Кроме того, следует отметить очевидные отличия между сравниваемыми обозначениями. Так, заявленное обозначение является словесным и включает элемент «UNICUM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и имеющий определенное семантическое значение, тогда как противопоставленный знак (3) состоит исключительно из двух красных закругленных линий, не вызывающих в сознании потребителя каких-либо определенных семантических образов. С учетом вышеизложенного, оснований для вывода о сходстве данных обозначений не имеется.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» знака (11) являются однородными с товарами 03 класса

МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага полировальная; бумага наждачная; вакса; вар сапожный; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски для кожи / кремы для кожи; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гуталин; депилятории; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; зола вулканическая для чистки; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; кремы для полирования; кремы для обуви; крокус красный для полирования; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; препараты для заточки инструментов; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; камни шлифовальные; шкурка стеклянная». Выполнение одних и тех функций (чистка, полировка, обезжиривание, абразивная обработка) свидетельствует об одинаковом назначении сравниваемых товаров, а также о возможности их совместного производства и реализации.

Кроме того, товары 03 класса МКТУ «вещества для чистки, полирования» знака (11) могут представлять собой также и товары для уборки помещения, в связи с чем данные виды товаров однородны по отношению к товарам 03 класса МКТУ «антистатики бытовые; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; красители для воды в туалете; мел для побелки; препараты для придания блеска листьям растений; средства моющие, за исключением используемых для промышленных или медицинских целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины» заявленного обозначения, также предназначенные для чистки и уборки помещений. Одно и то же назначение сравниваемых товаров свидетельствует об однородности данных видов товаров, возможности их совместного применения.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки» знака (11) однородны товарам 03 класса МКТУ «кора мыльного дерева для стирки; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты для обесцвечивания; пятновыводители; синька для обработки белья; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; щелок содовый; вещества ароматические для отдушивания белья» заявленного обозначения. Сравнимые виды товаров относятся к средствам для стирки и ухода за бельем, имеющим совместные каналы сбыта, один круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «мыла» знака (11) представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное» заявленного обозначения, следовательно, данные товары признаются однородными между собой.

Товары 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла» и заявленные товары 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерная]; ладан; масла для парфюмерии; масла эфирные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]» однородны по роду и виду (парфюмерные, ароматизирующие средства) и назначению (придание определенного аромата).

Товары 03 класса МКТУ «косметика; лосьоны для волос» знака (11) однородны товарам 03 класса МКТУ «воск для удаления усов; воск для усов; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления искусственных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; палочки ватные для косметических целей; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для

похудания косметические; препараты для удаления макияжа; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для удаления волос, депилятории; средства для загара косметические; средства для ресниц косметические; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных или медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; экстракты растительные для косметических целей; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вода жавелевая; грим; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие» заявленного обозначения. Сравнимые виды товаров в высокой степени однородны, поскольку относятся к одной родовой группе – средства косметические. Сравнимые товары 03 класса МКТУ могут быть произведены одним лицом, имеют одинаковый круг потребителей.

Однородными признаются и товары 03 класса МКТУ «зубные порошки и пасты» знака (11), а также заявленные товары 03 класса МКТУ «пасты зубные;

полоски для освежения дыхания; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; средства для чистки зубов; аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов». Сравнимые товары относятся к товарам для ухода за зубами и полостью рта, могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми, использоваться совместно.

Вместе с тем, в перечне противопоставленного знака (11) отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 03 класса МКТУ «воск портновский» заявленного обозначения. Так, знак (11) зарегистрирован для товаров, относящихся к препаратам для чистки, полирования, обезжиривания, абразивной обработки, препаратам для стирки, парфюмерно-косметическим средствам, средствам по уходу за зубами и полостью рта. Тогда как портновский воск представляет собой товар, предназначенный для обработки швейной нити при ручном шитье, а также для облегчения скольжения бегунка застёжки-молнии. Следовательно, сравниваемые виды товаров относятся к различным видовым и родовым группам, имеют различное назначение и область применения.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага туалетная; картон; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные; платки носовые бумажные; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; фильтры бумажные для кофе», относящимся к бумаге и изделиям из нее. Знак (2) зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ «банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или

украшений для волос; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; емкости для сливок бумажные; картонки для шляп; кашпо бумажные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы фильтровальные бумажные; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; обертки для бутылок бумажные или картонные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; упаковки для бутылок бумажные или картонные; фильтры бумажные для кофе», также относящимся бумаге и к изделиям из нее. Таким образом, сравниваемые товары 16 класса МКТУ относятся к одной родовой группе (бумага и изделия из нее), могут быть исходить от одного лица, что предопределяет вывод об их однородности.

Однородными являются и товары 16 класса МКТУ «принадлежности школьные (канцелярские товары)» знака (4), которые включают в себя и бумагу, а также все заявленные товары 16 класса МКТУ, относящиеся, как отмечалось выше, к бумаге и изделиям из нее. Упомянутые товары 16 класса МКТУ знака (4) и заявленного обозначения могут производиться на одном предприятии из одного сырья.

Товары 21 класса МКТУ «household and kitchen utensils and containers; non-electric cooking utensils» («бытовая и кухонная утварь и контейнеры; неэлектрические кухонные принадлежности») знака (12), товары 21 класса МКТУ «ложки для мороженого, снабженные насадкой для фиксации на них пальцев пользователя в правильном при еде положении; палочки для еды (принадлежности кухонные); снабженные насадкой для фиксации на них пальцев пользователя в правильном при еде положении» знака (4), а также заявленные товары 21 класса МКТУ «ведра для отжима швабр; держатели для мыла; держатели для салфеток;

держатели туалетной бумаги; диспенсеры для туалетной бумаги; диспенсеры мыла; емкости бытовые или кухонные; изделия из стекла, фарфора и фаянса; кисточки кухонные/щетки кухонные; контейнеры из алюминиевой фольги одноразовые бытовые; крышки для посуды; материал для чистки и уборки; материалы для щеточных изделий; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; наборы для варки и посуда, за исключением вилок, ножей и ложек; перчатки для домашнего хозяйства, перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; стаканчики бумажные или пластмассовые; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; утварь и посуда домашняя и кухонная; щетки, за исключением кистей; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для растений» однородны между собой ввиду того, что они относятся к бытовой и кухонной утвари, кухонным принадлежностям (и их частям), могут производиться одним лицом и использоваться одним кругом потребителей.

По мнению коллегии, однородными между собой могут быть признаны и товары 21 класса МКТУ «кисточки для бритья; кисточки для макияжа; расчески и губки» заявленного обозначения и товары 03 класса МКТУ «косметика; лосьоны для волос» знака (11). Сравнимые виды товаров являются корреспондирующими, могут использоваться и реализовываться совместно. Однородными признаются и заявленные товары 21 класса МКТУ «перчатки абразивные отшелушивающие для кожи» с товарами 03 класса МКТУ «препараты для абразивной обработки» знака (11), которые могут применяться совместно при осуществлении косметических абразивных процедур.

Вместе с тем, у коллегии нет оснований для признания однородными заявленных товаров 21 класса МКТУ «стекло необработанное или частично обработанное» по отношению к товарам 21 класса МКТУ знаков (4, 11, 12), в перечне которых отсутствует стекло. Знаки (4, 11, 12) зарегистрированы для иных родовых и видовых групп товаров (бытовая и кухонная утварь, кухонные принадлежности), которые имеют иное назначение.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; реклама; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» обозначения (1) и знака (3), услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; посредничество коммерческое [обслуживание]; экспертиза деловая» знака (5), услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи аккумуляторов; услуги оптовой продажи аккумуляторов» знака (6), услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги по оптовой розничной продаже товаров» знаков (7, 8), услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» знака (9) идентичны или в высокой степени однородны услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг;

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; реклама; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» заявленного обозначения. Вывод об однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ основан на отнесении их к одним родовым группам – продвижение товаров, услуги по исследованию рынка. Данные виды услуг преследуют одинаковые цели их оказания.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-9, 11-12), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-9, 11-12) 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 знаков (1-2, 4-9, 11-12), а также высокая степень однородности упомянутых по тексту заключения товаров и услуг 03, 16, 21, 35 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте Российской Федерации. Что касается знака (3), то, несмотря на предоставление правовой охраны данному знаку для однородных услуг 35 класса МКТУ, его сходство с заявленным обозначением отсутствует, что позволяет снять данное противопоставление (3). Вместе с тем, указанное не влечет возможность регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду наличия сходных до степени смешения ссылок (1, 3, 5-9).

Следует упомянуть также, что правовая охрана знака (10) истекла, в связи с чем у коллегии нет оснований для его противопоставления заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное приводит к возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ, а также в отношении товаров 27 класса МКТУ.

Кроме того, как отмечалось выше, коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности заявленных товаров 03 класса МКТУ «воск портновский» по отношению ко всем товарам 03 класса МКТУ знака (11), а также об отсутствии однородности заявленных товаров 21 класса МКТУ «стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного стекла» по отношению ко всем товарам 21 класса МКТУ знаков (4, 11, 12).

Вышеуказанное позволяет изменить решение Роспатента и признать обоснованными доводы возражения для части испрашиваемых в регистрации товаров 03 и 21 классов МКТУ, а также всех товаров 02 и 27 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2023, изменить решение Роспатента от 16.11.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785937 с учетом дополнительных оснований.