

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771991 при этом установила следующее.

Обозначение «**UNIC**» по заявке №2021771991 подано 02.11.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 11, 14, 16, 29 классов МКТУ.

Роспатентом 17.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771991 в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 14, 16, 29 классов МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, установлено, что оно тождественно:

- товарному знаку «UNIC», зарегистрированному по свидетельству №652566 с приоритетом от 16.03.17 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Брио Трейд энд Лоджистик" 142713, Московская область, Ленинский р-н, п. Володарского, ул. Центральная, 30, оф. 2-1, в отношении однородных товаров 14, 16 классов МКТУ;

- товарному знаку «UNIC» по международной регистрации №1385116 с приоритетом от 06.10.17 зарегистрированному на имя Edex - Educational Excellence Corporation Limited Makedonitissas, 46, Makedonitissa Nicosia, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

сходно до степени смешения:

- с товарным знаком, включающим слово «UNIK», зарегистрированным под № 0825432 с приоритетом от 30.07.20 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Старк" 620144, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Серова, 47, кв.68, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- с товарным знаком «UNICA», зарегистрированным под № 0741437 с приоритетом от 16.05.19 на имя ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ЭСПАНЬЯ, С.А. Бак де Рода, 52, Эдифицио А, 08019 Барселона, Испания, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим слово «UNICS», зарегистрированным под № 0741639 с приоритетом от 12.07.18 на имя МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ УНИКС" 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Спартакoвская, 1, в отношении однородных товаров 09, 14, 16 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Уника», зарегистрированным под № 0700276 с приоритетом от 17.04.18 на имя Невструев Алексей Валерьевич 241050, г. Брянск, ул. Ямская, 10, кв. 2, в отношении товаров и услуг 09, 14, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 14 классов МКТУ;

- с товарным знаком «UNICO», зарегистрированным под № 0493853 с приоритетом от Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-ЮК" 344041, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, дом 94/90А, офис 2, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «УНИКС UNIKS», зарегистрированным под № 0500630 с приоритетом от 12.07.12 на имя Открытое акционерное общество "Сорбент 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «УНИКС UNIKS», зарегистрированным под № 0452301 с приоритетом от 01.10.10 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Котлосервис" 241050, г.Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 100Б, кв.7, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЮНИК», зарегистрированным под № 0272894 с приоритетом от 12.09.02 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Техцентр "ЮНиК+" 129626, Москва, ул. Новоалексеевская, 14, стр.1, в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЮНИКС», зарегистрированным под № 0225040 с приоритетом от 26.03.01 на имя Общество с ограниченной ответственностью предприятие "ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК" 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная, 9, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Uni-Q», зарегистрированным под № 0215166 с приоритетом от 18.01.00 на имя КЕФ Силешн Корпорейшн П.О. Бокс 709, Флор 2, Уиллоу Хаус, Крикет Сквер, Гран Кайман, КейУай 1-1107, Каймановы Острова, в отношении однородных товаров 09, 29 классов МКТУ;

- с товарным знаком «UN:C», м.р. № 1346273 с приоритетом от 19.02.16 зарегистрированным на имя Tridonic GmbH & Co KG Farbergasse 15 A-6851 Dornbirn, в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ;

- с товарными знаками, включающими слово «UNICO», м.р. № 0940387 с приоритетом от 17.10.06, м.р. №0922179 с приоритетом от 11.08.06 зарегистрированными на имя MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «UNICO», м.р. № 669009 с приоритетом от 15.05.96 зарегистрированным на имя Unico Graber AG Stockackerstrasse 30 CH-4142 Munchenstein, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «UNICA», м.р. № 0547990 с приоритетом от 20.01.90 зарегистрированным на имя Hansgrohe SE Auestrasse 5-9 77761 Schiltach, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении товаров 09, 11, 14, 16, 29 классов МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель сократил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, до следующих позиций 09 класса МКТУ «аппараты проекционные; видеопроекторы; экраны проекционные».

В отношении иных товаров отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака не оспаривается.

По мнению заявителя регистрации заявленного обозначения для сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ препятствуют следующие товарные знаки свидетельства № 215166, № 700276, и по международной регистрации №1346273.

В ходе переговоров с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1346273 «UN:C» была достигнута договорённость, в соответствии с которой правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации была прекращена по заявлению правообладателя.

Товарные знаки по свидетельствам № 215166, № 700276 не используются их правообладателями в связи с чем заявителем инициирована процедура их аннулирования в порядке, предусмотренном статьей 1486 Кодекса. Судом по интеллектуальным правам рассматриваются гражданские дела № СИП-641/2023 (по т. з. № 700276) и № СИП-638/2023 (по т. з. № 215166).

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 17.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771991 в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2021) поступления заявки №2021771991 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение « **UNIC** » по заявке №2021771991 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 09, 11, 14, 16, 29 классов МКТУ.

Учитывая сокращение заявителем перечня товаров до позиций 09 класса МКТУ, коллегия анализирует в качестве подлежащих учету противопоставлений только те из противопоставленных товарных знаков, в которых присутствуют товары 09 класса МКТУ.

В том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ зарегистрированы следующие противопоставленные товарные знаки:

[1] « **Unica** » по свидетельству №741437 с приоритетом от 16.05.19, [2]



« **UNICS KAZAN** » по свидетельству №741639 с приоритетом от 12.07.18, [3]

« **Уника** » по свидетельству №700276 с приоритетом от 17.04.18; [4]

УНИКС

« **UNICO** », зарегистрированным под №493853; [5] « **UNIKS** », по свидетельству


№500630 с приоритетом от 12.07.12; [6] « **ЮНИК** ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР » по свидетельству №272894 с

приоритетом от 12.09.02; [7] « **ЮНИКС** » по свидетельству

№225040 с приоритетом от 26.03.01; [8] « **Uni-Q** » по свидетельству №215166

с приоритетом от 18.01.00; [9] « **un:c** » по международной регистрации



№1346273 с приоритетом от 19.02.16; [10] «» по международной регистрации №669009 с приоритетом от 15.05.96.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №652566 с приоритетом от 16.03.17 (зарегистрированные в отношении товаров 14, 16 классов МКТУ); по свидетельству №825432 (зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ); по свидетельству №452301 с приоритетом от 01.10.10 (зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ); по международной регистрации №940387 с приоритетом от 17.10.06, по международной регистрации №922179 с приоритетом от 11.08.06 (зарегистрированными в отношении товаров 11 класса МКТУ); по международной регистрации №547990 с приоритетом от 20.01.90 (зарегистрированных в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ) не содержат в перечне товаров, которым могли бы быть однородны испрашиваемые товары сокращенного перечня 09 класса МКТУ. В этой связи перечисленные товарные знаки не подлежат анализу при проверке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия сообщает, что правовая охрана знака по международной регистрации №1346273 прекратила свое действие на территории Российской Федерации на основании заявления владельца международной регистрации от 04.05.2023. Сведения о прекращении правовой охраны были опубликованы 25.05.2023 на официальном сайте ВОИС и в официальном издании WIPO Gazette №19 за 2023 год. Таким образом, противопоставление [9] не подлежит дальнейшему противопоставлению.

Анализ обозначения по заявке №2021771991 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным, поэтому анализ сходства может производиться исходя из применения критериев сходства словесных элементов, сопоставляя заявленное словесное обозначение с такими же словесными

обозначениями или словесными элементами противопоставленных комбинированных товарных знаков.

С фонетической точки зрения сопоставление заявленного обозначения «UNIC» и словесных элементов противопоставленных товарных знаков [1-10] «UNICA», «UNICS», «UNICO», «UNI-Q», «УНИКА», «УНИКС», «ЮНИК», «ЮНИКС» показало совпадение гласных и согласных звуков и букв (ЮНИК/УНИК), представляющих собой транслитерацию друг друга, расположенных в одинаковой последовательности, с отличием в последней дополнительной букве в ряде словесных элементов («UNICA», «UNICS», «UNICO», «УНИКА», «УНИКС», «ЮНИКС»), при полном совпадении фонетического ряда со словесными элементами («UNI-Q», «ЮНИК»).

Семантический критерий сходства подлежит применению к тем обозначениям, где словесные элементы имеют словарное значение. Заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский имеет значение «уникальный». Словесные элементы товарных знаков [1-8, 10] «UNICA», «UNICS», «UNICO», «УНИКА», «УНИКС», «ЮНИКС», «UNI-Q» не имеют словарного значения, поэтому в данном случае семантический критерий не может быть применен.

Визуальный критерий является второстепенным при высокой степени фонетического сходства сопоставляемых словесных элементов, вместе с тем, в части противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 8, 10] и заявленном обозначении сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового латинского алфавита, содержат идентичные графемы букв, поэтому являются графически сходными друг с другом.

Таким образом, сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 4, 8, 10] является высоким, за счет фонетического и графического сходства сопоставляемых обозначений, а с товарными знаками [3, 5, 7] на основании фонетического сходства сопоставляемых словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков [1-8, 10] показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ *«аппараты проекционные; видеопроекторы; экраны проекционные»*, которые представляют собой товары родовой группы *«фото и кинооборудование»*.

Испрашиваемые товары являются неоднородными с товарами 09 класса МКТУ *«выключатели, розетки, диммеры, крышки, накладки, монтажные блоки, контроллеры электрических вентиляторов, зарядные устройства USB, электронные зуммеры и электрические звонки»* противопоставленного знака [1], товарам *«фонари "волшебные"; футляры для очков; футляры для смартфонов; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков»* противопоставленного знака [2], товарам *«аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного дыхания]; противогазы; респираторы [за исключением используемых для искусственного дыхания]; респираторы для фильтрации воздуха; фильтры для респираторов; маски защитные; каски, шлемы защитные; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; средства индивидуальные защиты при авариях»* противопоставленного знака [5], *«аккумуляторы»* противопоставленного знака [7], товарам *«Protection installations for personal use, including protective eyewear, protective correcting spectacles, spectacle cases, protective helmets, hearing protection apparatus, protective respiratory apparatus, filters for respiratory masks (Средства защиты для личного пользования, в том числе защитные очки, защитные корректирующие очки, футляры для очков, защитные каски, средства защиты органов слуха, защитные дыхательные аппараты, фильтры для респираторных масок)»* противопоставленного знака [10], так как перечисленные товары относятся к иным родовым группам товаров (электроника; аксессуары; аккумуляторы; устройства для защиты от несчастных случаев), которым неоднородны устройства кинооборудования.

Таким образом, между сопоставляемыми товарами заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 7, 10] отсутствуют признаки однородности, поэтому установленных выше выводов о сходстве недостаточно для вывода о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

В тоже время противопоставленные товарные знаки [3, 6, 8] зарегистрированы в отношении позиций *«приборы и инструменты фотографические, кинематографические»*, которым однородны испрашиваемые товары *«аппараты проекционные; видеопроекторы; экраны проекционные»*.



Заявитель в поступившем возражении сообщил о том, что в отношении противопоставлений [6, 8] инициирована процедура досрочного превращения правовой охраны товарных знаков и к моменту подачи возражения рассматриваются судебные дела №СИП-641/2023; №СИП-638/2023. Вместе с тем по данным номерам дел не приняты решения, а благоприятный для заявителя исход рассмотрения данных дел является вероятностным, поэтому коллегия сочла нецелесообразным затягивание административного делопроизводства.

На этом же основании было отказано заявителю в удовлетворении ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения, поступившего 16.08.2023.

На дату написания решения указанные обстоятельства не изменились и решения суда по указанным номерам дел отсутствуют.

Кроме того, коллегия сообщает, что помимо противопоставлений [6, 8], регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ продолжают препятствовать противопоставление [3], а также товарный знак [4], зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ *«доски объявлений электронные»*, которым однородны испрашиваемые товары *«экраны проекционные»*, так как они характеризуются таким признаком однородности, как взаимозаменяемость, а также товарам *«аппараты проекционные; видеопроекторы»*, так как сопутствуют таким товарам, корреспондируют им на товарном рынке.

Таким образом, обозначение «**UNIC**» по заявке №2021771991 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходное до степени смешения с товарными знаками «**Уника**» по свидетельству №700276,

«» по свидетельству №493853, «» по свидетельству

№272894, «**Uni-Q**» по свидетельству № 215166 в отношении в высокой степени однородных товаров 09 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2023.