

**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 01.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Крыловым Никитой Александровичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720950 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021720950, поданной 08.04.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 21, 29, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

UMECOS

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: .

Роспатентом 23.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720950 в отношении части товаров 03, части товаров 32, части заявленных услуг 35 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 21, 29 классов МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 03, части товаров 32, части заявленных услуг 35 классов МКТУ,

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- « **УМЕКО** », зарегистрированным ранее по свидетельству № 570755 с приоритетом от 03.02.2015 на имя «ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК.», Белиз Марина Тауэрс, Сьют 303, Ньютаун Барракс, Белиз сити, Белиз (BZ), в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;
- « **UNICO S** », зарегистрированным ранее по свидетельству № 640046 с приоритетом от 19.08.2016 на имя ООО "УНИКО", 123056, Москва, Большая Грузинская ул., 42, помещение II, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;



- « **Umico** », зарегистрированным ранее по свидетельству № 535492 с приоритетом от 13.12.2013 на имя ООО "ЮМИКО", 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 80 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Umecos» / «Umeco» / «Unicos» / «Umeko» и однородность анализируемых товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.12.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.09.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему.

В возражении заявитель указывает на просьбу включить заявленные услуги 35 класса МКТУ в перечень, в отношении которого принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720950, на основании полученного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «Umico» по свидетельству № 535492 от ООО "ЮМИКО", г. Пермь.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложено

письмо-согласие от ООО «ЮМИКО» – [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.12.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в том числе в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 01.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.04.2021) заявки № 2021720950 правовая база для оценки охранных способностей 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 г. (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 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 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.

Согласно пункту 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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

UMECOS

является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 03, 21, 29, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Решение Роспатента от 23.09.2021 в отношении части товаров 03, 32 классов МКТУ в связи с противопоставленными экспертизой товарными знаками «**UMEKO**» по свидетельству № 570755, «**UNICO S**» по свидетельству № 640046 заявителем не оспаривается.

В отношении услуг 35 класса МКТУ в качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак: «» по свидетельству № 535492, приоритет от 13.12.2013. Правообладатель: ООО "ЮМИКО", г. Пермь. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; изучение общественного*

мнения; изучение рынка; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» в цветовом сочетании: «белый, черный, бордовый, оранжевый, зелено-коричневый, темно-зеленый, фиолетовый».

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 535492 в письме [1] дал свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения со словесными элементами «Umecos» и «Umiko» являются не тождественными, имеют фонетические отличия (словесные составляющие произносятся как «Умекос» и «Умико»), графические отличия (разное шрифтовое исполнение словесных элементов (стандартный / стилизованный), наличие изобразительных элементов в определенном цветовом сочетании в знаке по свидетельству № 535492), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [1].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. В связи с чем, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2021, изменить решение Роспатента от 23.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021720950.