

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 23.05.2023 возражение ООО «Уникар», г. Омск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021770837, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021770837 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.10.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.01.2023 о государственной регистрации товарного знака принято только для части заявленных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении другой части товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, а также для всех товаров 07 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет:

- комбинированным товарным знаком, знаком обслуживания, включающим словесный элемент «UNICART», по свидетельству № 583849 [1] для однородных товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ;
- словесным товарным знаком, знаком обслуживания «UNIGAR» по свидетельству № 525833 [2] для однородных товаров 07 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком, знаком обслуживания, включающим словесный элемент «UNICAR», по свидетельству № 353964 [3] для однородных услуг 35 класса МКТУ, см. информацию на сайте fips.ru в разделе «Открытые реестры».

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака [2] была прекращена, соответственно, он не может быть основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 7 класса МКТУ;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3] не являются сходными до степени смешения, так как отличаются по фонетическому признаку сходства, а также производят разное общее зрительное впечатление на потребителей;
- заявитель осведомлен о том, что использование обозначений в гражданском обороте не снимает оснований по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, однако, просит учесть фактическое использование, поскольку, в соответствии с пунктом 7.3.6. Руководства угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию), а также в случае представления сведений о фактических обстоятельствах, способных повлиять на решение вопроса о сходстве товарных

знаков и обозначений и об однородности товаров и/или услуг, они также могут быть учтены;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №353964 занимается предпринимательской деятельностью в области адаптации штатных мониторов автомобилей известных брендов, подключения к ним различных мультимедийных устройств, навигационных модулей и автомобильных компьютеров. Имеет свой Интернет-магазин <https://www.unicar-m.com/>. Заявитель по заявке - Общество с ограниченной ответственностью «Уникар» осуществляет предпринимательскую деятельность в области производства и продажи навесного оборудования для автомобилей и спецтехники;

- обозначение «УНИКАР» является также фирменным наименованием заявителя. В соответствии с пунктом 2 статьи 1476 Кодекса фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. При этом компания была создана в 1997 году, задолго до регистрации всех противопоставленных товарных знаков. Производственные мощности компании работают с 1988 года, сейчас продукция представлена в 55 регионах Российской Федерации и стран СНГ. Имеется свой официальный Интернет-магазин <https://уникар.рф/>.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021770837 для всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2023 г., заявителю было указано на наличие дополнительных обстоятельств несоответствия заявленного обозначения пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства обозначения до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№353964 и 583849 [1, 3] в отношении части заявленных товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, в том числе тех, для которых принято решение о регистрации от 18.01.2023, что было также отражено в протоколе заседания коллегии. Заявителю было предоставлено время для анализа указанного коллегией, в связи с чем рассмотрение возражения было перенесено по просьбе заявителя.

Заявителем был представлен анализ сходства заявленного обозначения с товарными знаками [1, 3] до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, в котором указано, что смешения этих услуг невозможно, так как обозначения не являются сходными.

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

С учетом даты (28.10.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенными в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «УНИКАР», слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения саней.

Решение Роспатента от 18.01.2023 оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения для всех товаров 07, а также части товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021770837 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение  . Товарный знак зарегистрирован для товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, а именно:

12 - тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником.

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров.

Товарный знак [2] представляет собой словесный элемент «UNIGAR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак зарегистрирован для широкого перечня 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение  . Знаку предоставлена правовая охрана для следующих услуг 35 класса МКТУ – агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в

компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); составление налоговых деклараций; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий.

Вместе с тем, следует отметить, что товарный знак [2] прекратил свое действие в связи с истечением срока 25.10.2022, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров от 29.06.2023, в связи с чем указанный товарный знак не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021770837 и, следовательно, не подлежит сравнительному анализу с заявленным обозначением.

Сравнительный анализ заявленного обозначения со знаками [1, 3] на предмет их тождества и сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено фонетическим сходством и тождеством входящих в них словесных элементов «УНИКАР/UNICART/UNICAR», которое определяется близостью состава звуков, одинаковым числом слогов, одинаковым составом

гласных и близким составом гласных звуков, наличием совпадающих звукосочетаний и их расположением в обозначениях. Указанные словесные элементы сравниваемых обозначений выполняют в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь «сильным» элементом обозначения по сравнению с изобразительными элементами, присутствующими в заявлении обозначении и в товарных знаках [1, 3], которые не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений не позволяет оценить их с точки зрения семантического сходства. Что касается графического сходства знаков, то следует отметить, что имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений, связанные с наличием в них разных изобразительных элементов, букв разных алфавитов и отличающейся цветовой гаммы. Вместе с тем, как было указано выше, эти отличия имеют второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на различительную способность сравниваемых обозначений.

Таким образом, наличие фонетического сходства и тождества сильных элементов сравниваемых обозначений позволило коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 3] могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ с товарами/услугами, указанными в перечнях противопоставлений [1, 3], показал следующее.

Такие товары 07 класса МКТУ как «домкраты [машины]; домкраты речные; подъемники грузовые», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, признаны коллегий корреспондирующими товарам 12 класса МКТУ «тележки с подъемником» товарного знака [1], поскольку они могут иметь общее назначение (подъем грузов), так как тележки с подъемниками служат не только для перемещения грузов, но и для подъема их на определенную высоту, они имеют один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, а также эти

товары являются взаимодополняемыми. Что касается остальных испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ (культиваторы [машины]; машины воздуходувные; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для подметания дорог самоходные; машины зерноочистительные; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; молотилки; мотокультиваторы; питатели для котлов машин; подвески [детали машин]; прессы [машины промышленные]; сеноворошилки; снегоочистители; станки; устройства для управления машинами или двигателями), то они не являются однородными товарам 12 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 3], так как отличаются по виду, роду, назначению и другим признакам однородности.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых отказано в регистрации товарного знака в соответствии с решением от 18.01.2023, а именно «колесики для тележек [транспортных средств]; тележки» однородны товарам 12 класса МКТУ «тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником», так как они совпадают по виду, соотносятся между собой как часть и целое, имеют одинаковое назначение (перемещение грузов), один круг потребителей и условия сбыта.

Следует отметить, что, по мнению коллегии, такие товары как «сани [транспортные средства]; сани финские; средства транспортные для передвижения по земле или рельсам» также являются однородными указанным выше товарам 12 класса МКТУ, поскольку, несмотря на то, что они отличаются по виду, тем не менее, они относятся к одной родовой группе товаров (наземные транспортные средства), могут иметь одинаковое назначение – перемещение (перевозка) грузов, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Что касается остальных испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ(багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; колеса рулевые для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; подножки для транспортных средств; сани спасательные; сетки багажные для транспортных средств; сиденья для транспортных средств;

спойлеры для транспортных средств; средства транспортные для передвижения по воздуху, воде; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств.), то они не являются однородными тележкам, поскольку представляют собой транспортные средства для перемещения по воде и воздуху, а также навесное оборудование транспортных средств для перевозки людей, имеют иной круг потребителей и иные условия их сбыта. В отношении товара «сани спасательные» следует отметить, что они представляют собой носилки-волокушки и являются специальными средствами для спасения людей в чрезвычайных ситуациях, относятся к оборудованию медицинской помощи и жизнеобеспечения человека в экстремальных условиях в труднодоступных местах, например, в горах. Таким образом, они имеют другое назначение и другой круг потребителей (спасательные подразделения).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров», включая услуги, для которых принято решение о регистрации товарного знака, признаны коллегией однородными услугам 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); поиск информации в компьютерных файлах; помочь в управлении бизнесом; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление

процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров», в отношении которых охраняются товарные знаки [1, 3], так как сопоставляемые услуги совпадают по виду (демонстрация товаров; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров), относятся к одним родовым группам услуг (услуги по продвижению и продаже товаров, рекламные и информационные услуги, помощь в управлении коммерческой деятельностью), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений и однородность части товаров 07, 12 и всех услуг 35 классов МКТУ, для которых они заявлены и зарегистрированы, коллегия пришла к выводу о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, что может привести к их смешению в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (в том числе, прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [2]) у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 18.01.2023 о государственной регистрации товарного знака и признания обозначения по заявке № 2021770837 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 07 и 12 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2023, изменить решение Роспатента от 18.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021770837.