

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 28.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Юнимарт 24" Московская область, г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020749112, при этом установила следующее.

UNIMART
КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Комбинированное обозначение « » по заявке №2020749112, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 06, 08,

11, 19 классов МКТУ и услуг 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 02 класса МКТУ с указанием словесных элементов «КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ» в качестве неохраняемых элементов. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "кибермаркет стройматериалов" (кибермаркет – большой круглосуточный магазин-склад, в котором вместо витрин с товарами располагается несколько десятков терминалов, позволяющих выбрать необходимый товар через электронный каталог, то есть Интернет-сайт. Покупатель выбирает и оплачивает необходимый товар, после чего сразу же получает его в окне выдачи, см. Интернет, <https://retailer.ru/cherez-kibermarkety-k-formatu-outpost/>, <http://best-guide.ru/?p=2981>; стройматериалы - материалы, применяемые при возведении и ремонте зданий и сооружений. Многие из этих материалов применяются не только в строительстве, но и в производстве различных изделий. Строительные материалы разнообразны по своему происхождению или составу исходного сырья, по назначению и т. д., см. Интернет, краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976. - https://housekeeping.academic.ru/1004/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB) являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг 02, 06, 08, 11, 19, 35 классов и части услуг 39 класса (транспортировка; упаковка и хранение товаров).

А для другой части услуг 39 класса (организация путешествий) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «UNIMAT» по свидетельству №371324 с приоритетом от 06.09.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дивайн Брендз», Москва, в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- товарным знаком «UNISMART» по свидетельству №794212 с приоритетом от 06.07.2020, зарегистрированным на имя компании APEX MICROELECTRONICS CO., LTD., Китай в отношении товаров 02 класса МКТУ;

- товарным знаком «UNIMAT» по свидетельству №445551 с приоритетом от 03.06.2010, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дивайн Брендз», Москва, в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 11, 35 классов и части товаров 02 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также, следует отметить, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «КИБЕРМАРКЕТ» по свидетельству №556361 с приоритетом от 30.01.2014, зарегистрированным на имя Непубличного акционерного общества «Юлмарт», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «КИБЕРМАРКЕТ» по свидетельству №583731 с приоритетом от 01.04.2013, зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью «ГОРБУШКА», Москва, в отношении товаров и услуг 06, 08, 11, 19, 35, 39 классов МКТУ.

В связи с изложенным, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров (услуг) обозначения, элементами которые являются охраняемыми в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 06, 08, 11, 19, 35, 39, классов МКТУ на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 28.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает на то, что в ответе на уведомление Роспатента от 14.04.2021 он просил указать словесные элементы «КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ» в качестве неохраняемых элементов обозначения;

- при этом коллегия противопоставила товарный знак «КИБЕРМАРКЕТ» по свидетельству №583731, где словесному элементу «КИБЕРМАРКЕТ» предоставлена правовая охрана, изложенное свидетельствует о противоречивости выводов Роспатента;

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно: исключить слова «КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных классов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.09.2020) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и

объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.



Обозначение «» по заявке №2020749112 является комбинированным, включает слова «UNIMART КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается

в отношении товаров 02, 06, 08, 11, 19 классов МКТУ и услуг 35 и 39 классов МКТУ

Согласно решению Роспатента от 30.11.2021 заявленное обозначение было зарегистрировано в отношении части заявленных товаров 02 класса МКТУ *«олифы, лаки; смолы необработанные природные; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения»*, с указанием слов «КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ» в качестве неохраноспособных элементов, в отношении остальных заявленных товаров и услуг было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством исключения из него слов «КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в

UNIMART

следующем виде: «
» (см. уведомление экспертизы №401 от 20.05.2022).

Таким образом, исключение словесных элементов «КИБЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ» из состава заявленного обозначения приводит к отсутствию основания для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что с учетом внесённых изменений в заявленное обозначение противопоставленные в рамках требования пункта

10 статьи 1483 Кодекса товарные знаки «
» по свидетельству

№583731, «
» по свидетельству №556361


зарегистрированные в отношении однородных товаров 06, 08, 11, 19 и услуг 35 и 39 классов МКТУ, могут быть сняты в качестве противопоставлений.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.


Вместе с тем, в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены:

Товарный знак «**UNIMAT**» по свидетельству №371324 (1), выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана распространяется, в том числе, на товары 11 класса МКТУ.



Товарный знак «» по свидетельству №794212 (2), включает словесный элемент «UNISMART» стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 02 класса МКТУ.



Товарный знак «» по свидетельству №445551, представляет собой слово «unimat», выполненное оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана распространяется, в том числе, на товары 11 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ.

Анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал, что заявленное обозначение «UNIMART» имеет произношение [ЮНИМАРТ], противопоставленный знак (2) произносится как [ЮНИСМАРТ], а противопоставленные знаки (1, 3) имеют произношение [ЮНИМАТ].

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) обусловлено совпадением большинства звуков [Ю, Н, И, М, А, Т] расположенных в одинаковой последовательности, так 6 букв из 7 имеют одинаковое звучание.

Анализ словарно-справочных материалов показал отсутствие значения слова «unimart», в связи с чем проведение семантического анализа не представляется возможным.

Графически, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита - латинского, что приводит к одному и тому же визуальному восприятию.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности заявленных товаров 02, 11, 35 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 02 класса МКТУ *«вещества красящие; краски, металлы листовые и порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; чернила типографские, чернила для маркировки и для гравюр»* являются однородными противопоставленным товарам 02 класса МКТУ *«чернила для принтеров и копировальных аппаратов; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; краски типографские; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; пигменты»*, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак (2). Сравнимые товары относятся к одному и тому же виду товаров «краски, красящие вещества», имеют одно и то же назначение, каналы сбыта и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 11 класса МКТУ *«устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические»* следует признать однородными таким противопоставленным товарам 11 класса МКТУ как *«приборы нагревательные кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и*

газообразном топливе; приборы отопительные электрические; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун», в отношении которых действует знак (3) и товарам 11 класса МКТУ «системы отопления; приборы отопительные электрические; системы напольного обогрева "теплый пол"; инфракрасные обогреватели; элементы нагревательные» противопоставленного товарного знака (1), поскольку сравниваемые товары представляют собой один и тот же вид, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «*деятельность административная в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; реклама; служба офисная*» являются однородными таким услугам 35 класса МКТУ как «*консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; реклама; запись сообщений; обслуживание секретарское*», в отношении которых действует знак (3), поскольку являются либо идентичными либо соотносятся между собой как род вид услуг, могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного круга потребителей. Однородность товаров и услуг 02, 11, 35 классов в возражении заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2020749112 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №371324, №794212, 445551 и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены,

что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вышеизложенное свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении части товаров 02 класса МКТУ, всех заявленных товаров 06, 08, 19 классов МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2022, изменить решение Роспатента от 30.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020749112.