


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МаксиСтиль», Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 133а (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707529, при этом установлено следующее.



UNIKUM

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022707529, поданной 08.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в темно-синем, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 22.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707529 в отношении части заявленных услуг 40 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в

отношении другой части заявленных товаров 25 и другой части заявленных услуг 40 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным



«unicum»

знаком «unicum» по свидетельству № 773758 с приоритетом от 23.04.2019, зарегистрированным на имя компании ГАБА Интернешнл, Инк., 6 Лючинда Ст., Эдисон, Нью-Джерси, 08820, Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 40 (части) классов МКТУ.

В Роспатент 15.06.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ранее 06.02.2020 заявителем подавалась заявка № 2020705501 на регистрацию



товарного знака «UNIKUM» для товаров 25 класса МКТУ, в отношении которой 09.12.2020 Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, при этом противопоставленный товарный знак



«unicum» по свидетельству № 773758 не был указан, были противопоставлены только товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ. Вместе с тем, по рассматриваемой заявке, которая является вариантом заявки №2020705501, данный товарный знак противопоставлен;

- заявитель оспаривает довод экспертизы относительно того, что заявленные товары 25 класса МКТУ и услуги 40 класса МКТУ *«аппретирование текстильных изделий; вышивание; декаприрование; информация по вопросам обработки материалов; обработка тканей, текстильных изделий; переделка одежды; пошив одежды;*

шелкография», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак № 773758, являются однородными;

- признание однородности только по признакам одинаковой области применения или одному кругу потребителей является недостаточным;

- в рассматриваемом случае сопоставляемые товары 25 и услуги 40 классов МКТУ неоднородны, так как:

- правообладатель противопоставленного товарного знака оказывает услуги, связанные с обработкой, ремонтом или переделкой текстиля или одежды и не осуществляет производство и реализацию готовых товаров, то есть является исполнителем;

- такие признаки, как 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) являются различными;

- в отличие от продажи одежды, услуги по пошиву одежды невозможно осуществлять посредством дистанционной продажи, либо в формате оптовой услуги. Услуги всегда носят персонализированный характер;

- заявитель обращает внимание, что, принимая решение о регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству № 773758 в отношении услуг 40 класса МКТУ, не было установлено сходство с товарными знаками по свидетельствам №493408, №662746, №666677, правовая охрана которым была предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, следовательно, ранее услуги 40 и товары 25 классов МКТУ не были признаны однородными;

- заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация по рассматриваемой заявке только товарами 25 класса МКТУ;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение используется им в коммерческом обороте.

С учетом изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022707529 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Распечатка из государственного реестра товарных знаков сведений о противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 773758;
3. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2020705501 с датой ее подачи 06.02.2020.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.02.2022) поступления заявки № 2022707529 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 обозначение по заявке № 2022707529 представляет собой



UNIKUM

комбинированное обозначение « **UNIKUM** », включающее словесный элемент «UNIKUM», выполненный буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в темно-синем цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смещения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан товарный знак « **unicum** » по свидетельству № 773758 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «UNICUM», выполненный буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в красном цветовом сочетании.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они содержат фонетически тождественные и сходные визуально словесные элементы «UNIKUM» - «UNICUM».

Обращение к словарно-справочным данным показало, что слово «UNIKUM», отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо европейского языка, то есть является фантазийным, в то же время слово «UNICUM» является значимым, так в переводе с английского и итальянского языков означает «уникальный», см. Яндекс-словари. Таким образом, провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, поскольку включают разные изобразительные элементы, вместе с тем, в написании сравниваемых слов используются буквы одного алфавита, словесные элементы сравниваемых обозначений расположены в нижней части по центру, а изобразительные элементы в верхней части также по центру, то есть имеют одинаковое композиционное построение, что усиливает их сходство.

С учетом изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) признаются сходными, что заявителем не оспаривается.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента в части однородности заявленных товаров 25 класса МКТУ с услугами 40 класса МКТУ противопоставленного знака.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров:

- 25 класса МКТУ – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда;

одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные / пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг:

- 40 класса МКТУ – *аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; варка пива для третьих лиц; восстановление отходов; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезодорация воздуха; декаприрование; обработка чистовая; замораживание пищевых продуктов; информация по вопросам обработки материалов; консервирование пищевых*

продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; ламинирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды; обработка тканей, текстильных изделий; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; очистка воздуха; переделка одежды; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; пошив одежды; производство хлеба на заказ; прокат бойлеров; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; проявление фотопленок; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; составление фотокомпозиции; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги криоконсервации; фотогравировка; цветodelение; шелкография; шлифование оптического стекла.

При анализе однородности товаров и услуг коллегия учитывала следующее.

Признаки однородности товаров и услуг подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным (взаимодополняемость либо взаимозаменяемость; условия их реализации; круг потребителей и другие).

Основные признаки однородности могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Коллегия также отмечает, что однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Заявленные товары 25 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «одежда».

Перечень услуг 40 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) включает услуги не только, связанные с ремонтом одежды - *«переделка одежды; обработка тканей, текстильных изделий»*, как отмечает заявитель, но также услуги,

которые непосредственно связаны с производством одежды «*пошив одежды*», «*шелкография*» (нанесение рисунка, логотипа на одежду), «*вышивание*» (создание на одежде узоров нитями, где в настоящее время вышивание выполняется специальными автоматическими вышивальными машинами, работа которых осуществляется по заданной дизайнером или конструктором программе).

Таким образом, заявленные товары 25 класса МКТУ признаются однородными услугам 40 класса МКТУ «*пошив одежды; шелкография; вышивание*», поскольку относятся к одному виду деятельности (производство одежды), могут происходить из одного источника (промышленные предприятия, либо индивидуальные предприниматели), взаимодополняемые, когда при производстве одежды применяются такие технологии, как шелкография, вышивание, имеют один круг потребителей (люди, нуждающиеся в одежде), одинаковые условия и каналы их реализации (общее место продажи одежды – продажа через розничную, либо оптовую сеть).

Коллегия также учитывала, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений (словесные элементы тождественны фонетически и сходны визуально), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Что касается правомерности принятого Роспатентом решения по заявке №2020705501, поданной заявителем 09.12.2020, и регистрации противопоставленного товарного знака (1), то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

В отношении довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака не осуществляет производство и реализацию готовых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает, что оценке подлежат услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1).

Довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение используется в гражданском обороте, принят к сведению, однако не может повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №773758 в отношении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не может быть зарегистрировано в отношении данных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2023.