

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 13.04.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021780312, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021780312 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.12.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.12.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 10, 15, 16 (части), 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне, было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. В отношении всех заявленных товаров 03, 05, 12, 16 (части), 18, 20, 24, 26 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- « **ЮНИОН** », зарегистрированным ранее по свидетельству № 705447 с приоритетом от 20.06.18 на имя ООО "Урожай" 121609, Москва, ул. Осенняя, 11, эт. 6, пом. 1, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- с товарными знаками «  », «  », зарегистрированными ранее по свидетельствам № 301640, № 301639 с приоритетом от 29.12.2004 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 29.12.2024) на имя ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 119002, Москва, ул. Арбат, д.10, в отношении однородных товаров 03, 05, 12, 16, 18, 20, 24, 26 классов МКТУ;

- представленные заявителем письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 799136 ( Z-union),

№ 469918 (), № 333148 () учтены экспертизой в полном объеме;

- с учетом доводов заявителя, при принятии решения экспертизой не учитывалась ранее противопоставленная заявка № 2020751226 в отношении товарного знака

«  » в силу дискламации слова "JUNIOR" для товаров 03, 25, 28 классов МКТУ;

- экспертизой также был снят с противопоставления товарный знак  «PAEDIATRIC PROGRAM» по международной регистрации № 772529, в связи с прекращением его правовой охраны (срок действия истек).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.04.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель приводит хронологию рассмотрения экспертизы по заявке № 2021780312 с учетом представленных заявителем аргументов и дополнительных материалов на стадии экспертизы;

- заявитель возражает относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 301640, № 301639.

Сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 301640, № 301639 заключено соглашение о сосуществовании, в рамках которого выдано письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021780312. Стороны признают, что поскольку деятельность правообладателя указанных противопоставлений сосредоточена в сфере авиаперевозчика и применительно к бонусным программам в сфере авиаперевозок, в то время как заявитель заинтересован в использовании заявленного обозначения для производства детских товаров, возможно их сосуществование. Одновременное использование обозначений в гражданском обороте не будет вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021780312 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела было приобщено соглашение о сосуществовании и письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 301640, № 301639 – [1] (оригинал документов находится в заявке № 2021780310 заявителя по варианту товарного знака: «  **union** »).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 13.04.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.12.2021) заявки № 2021780312 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 звуко сочетаний 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).

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 обозначение «  » по заявке № 2021780312 представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «JUNION», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решение Роспатента от 19.12.2022 оспаривается в связи с противопоставлениями экспертизой товарных знаков: «  », «  », зарегистрированными ранее по свидетельствам № 301640, № 301639 с приоритетом от 29.12.2004 (срок действия исключительного права продлен до 29.12.2024 г.). Правообладатель: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", Москва. Правовая охрана данных товарных знаков действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 12, 16, 18, 20, 24, 26 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 301640, № 301639 было выражено безотзывное и бессрочное согласие с регистрацией на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2021780312 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 03, 05, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, что подтверждается представленным в дело письмом-согласием [1].

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя вышеуказанных противопоставленных

товарных знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них букв и звуков (в противопоставленных товарных знаках присутствуют словесные элементы «AEROFLOT / АЭРОФЛОТ»), использованием при написании букв разного шрифта, а также их разным графическим и цветовым решением, что обуславливает разное зрительное впечатление. В письме-согласии [1] также отмечено, что использование и регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [1]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03, 05 (части), 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы также был противопоставлен товарный знак « **ЮНИОН** », зарегистрированный ранее по свидетельству № 705447 с приоритетом от 20.06.18 на имя ООО "Урожай", Москва. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды; инсектициды; фунгициды».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 705447. Действительно, сравниваемые обозначения имеют фонетическое сходство, обусловленное близостью звучания словесных элементов «JUNION ДЖУНИОН» / «ЮНИОН»

ввиду тождества частей «-НИОН», расположения части звуков в одинаковой последовательности, близкого произношения гласных звуков «-у-» / «-ю-». Семантический анализ сходства не представляется возможным ввиду отсутствия устойчивых лексических значений сравниваемых слов в общедоступных словарях. Визуально сравниваемые обозначения имеют различия, обусловленные разным зрительным впечатлением. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«акарициды; альгициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; пестициды; порошок пиретрума; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки против филоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; фунгициды; шампуни инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные; экстракты табака [инсектициды]; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; средства*

противопаразитарные» и товары 05 класса МКТУ «гербициды; инсектициды; фунгициды» товарного знака по свидетельству № 705447 идентичны, либо соотносятся как род (вид) «средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира», имеют общее назначение (для уничтожения вредителей, паразитов и т.д.), круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Как было установлено выше, в материалы дела было представлено письмом-согласие [1] от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 301640, № 301639 в отношении всех заявленных товаров. Вместе с тем, наличие письма-согласия [1] не позволяет прийти к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ ввиду правомерности противопоставления экспертизой товарного знака по свидетельству № 705447 в отношении вышеуказанных однородных товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ является правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2023, изменить решение Роспатента от 19.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021780312.