


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), рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019734457, при этом установила следующее.

The logo consists of the word "UNIBEND" in a white, bold, sans-serif font. The letter "I" is replaced by a stylized vertical bar with a horizontal line extending from its base to the right. The entire logo is centered on a solid orange rectangular background.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2019734457, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве

товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «*машины гибочные; машины резальные; прессы [машины промышленные]; станки; станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями*», 09 класса МКТУ «*аппаратура для дистанционного управления; обеспечение программное для компьютеров; приборы регулирующие электрические; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; пульты управления [электричество]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами*», услуг 37 класса МКТУ «*восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования*».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

**uni
band**

- со знаком «**uni band**» по международной регистрации №1402231 (1), с приоритетом от 17.01.2018, зарегистрированной на имя JANG, Man Joon, Корея в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

Unibind

- со знаками «**Unibind**» по международной регистрации №1245506 (2), с конвенционным приоритетом от 19.08.2014,

Unibind

«**Unibind**» по международной регистрации №584250 (3) с приоритетом от 10.03.1992 (продлена до 10.03.2022), «UNIBIND» по международной регистрации №484200 (4) с приоритетом от 24.02.1984 (продлена до

24.02.2024), зарегистрированными на имя UNIBIND LIMITED, Кипр, в отношении товаров 07 класса МКТУ, являющихся однородными заявленными товарам 07 классам МКТУ и услугам 37 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является отечественным производителем станкоинструментальной продукции;

- линейка сервоэлектрических листогибочных прессов разработана заявителем на основе пятнадцатилетнего опыта разработки и производства станков плазменной и лазерной резки;

- заявитель считает, что скорректированный перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана не является однородным противопоставленным товарам 07 класса МКТУ, поскольку они представляют собой товары из разных областей применения, с разным назначением, разным кругом потребителей и ценовой политикой;

- товары 07 класса МКТУ, испрашиваемые к регистрации, применяются в промышленном производстве в сфере металлообработки;

- потребителями противопоставленных товаров 07 класса МКТУ по международным знакам №№ 484200, 584250, 1245506 являются, в том числе, физические лица, офисные работники;

- скорректированный перечень услуг 37 класса МКТУ также не однороден противопоставленным товарам 07 класса МКТУ, поскольку товары, для индивидуализации которых используются знаки по международным регистрациям №№484200, 584250, 1245506, которые как правило, не ремонтируются, не являются товарами длительного использования, не требуют специальных навыков для их использования;

- сравниваемые обозначения являются фонетически, графически и семантически несходными;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

07 класса МКТУ *«машины гибочные; станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями»;*

09 класса МКТУ *«аппаратура для дистанционного управления; приборы регулирующие электрические; пульты управления [электричество]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами»;*

37 класса МКТУ *«восстановление машин полностью или частично изношенных; ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».*

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2019) поступления заявки №2019734457 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 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. В соответствии с пунктом 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.

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 пункте 42 Правил, 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. 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).

The logo consists of the word "UNIBEND" in white, uppercase, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a vertical bar and a dot. The logo is centered on a solid orange rectangular background.


Заявленное обозначение «» по заявке №2019734457 является комбинированным, состоит из оранжевого прямоугольника, на фоне которого расположено слово «UNIBEND, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буква «i» выполнена в графической манере.

Заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ «*машины гибочные; станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями*», 09 класса МКТУ «*аппаратура для дистанционного управления; приборы регулирующие электрические; пульты управления [электричество]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами*», услуг 37 класса МКТУ «*восстановление машин полностью или частично изношенных; ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования*».

The logo features the word "uni" in a bold, lowercase, sans-serif font above the word "band" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black.


Противопоставленный знак «» (1) является комбинированным, словесные элементы «uni band» выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

The logo consists of a solid red triangle pointing upwards, followed by the word "Unibind" in a bold, uppercase, sans-serif font. A thin red horizontal line is positioned below the word "Unibind".

Противопоставленный знак «» (2) является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде красного треугольника и слова «Unibind» выполненного стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (3) является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде красного треугольника и слова «Unibind» выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «UNIBIND» (4) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «UNIBEND» / «UNIBAND» / «UNIBIND», поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1, 2, 3, 4) характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Ю Н И Б Е Н Д], противопоставленный знак (1) имеет произношение [Ю Н И Б А Н Д], а знаки (2-4) произносятся как [Ю Н И Б И Н Д]. Сравнимые слова состоят из семи звуков и букв, трех слогов, расположенных в одной последовательности различие состоит всего лишь в одной букве. Таким образом, 6 букв из 7 имеют тождественное звучание.

Поскольку заявленное обозначение не имеет конкретного семантического значения, является изобретенным словом, то провести сравнение знаков по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Использование букв одного алфавита (латинского) в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1-4) сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов.

Сопоставительный анализ товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«аппаратура для дистанционного управления; пульты управления [электричество]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами»* относятся к таким товарам как аппаратура дистанционного управления, обеспечивает передачу (связь) управляющего воздействия (сигнала) от оператора к объекту управления, являются однородными товарам 09 класса МКТУ *«portable communication apparatus and instruments»* (перевод: *«переносная аппаратура и инструменты связи»*), поскольку объединены общеродовыми и общевидовыми признаками (аппараты связи), имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и каналы сбыта.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«приборы регулирующие электрические»* назначение которых регулировка электричества (к таким товарам относятся, например трансформаторы, электрические измерительные приборы) следует признать неоднородными противопоставленным товарам 09 класса МКТУ *«personal digital assistants [PDAs]; downloadable computer software applications; downloadable coupon; lenses; sunglasses; smart phones; spectacles [optics]; eyeglasses frames; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; ear phones; electric audio and visual apparatus and instruments; telecommunication machines and implements; cases for phones; cameras; computers; computer hardware; printers for use with computers; headphones; cell phone straps»* (перевод: *персональные цифровые помощники [КПК]; загружаемые компьютерные программные*

приложения; скачиваемый купон; линзы; солнечные очки; смартфоны; очки [оптика]; оправы для очков; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука и изображений; наушники-вкладыши; электрическая звуковая и визуальная аппаратура и инструменты; телекоммуникационные машины и оборудование; чехлы для телефонов; камеры; компьютеры; компьютерное железо; принтеры для компьютеров; наушники; ремни для сотовых телефонов) в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (1), поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, способы реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые товары «*машины гибочные; станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями*» 07 класса МКТУ относятся к металлообрабатывающему и коммутационному оборудованию. Данное оборудование используется на промышленных и строительных производствах. Цель применения металлообрабатывающего станка - изменение формы и размера металлических заготовок. Являются неоднородными товарам 07 класса МКТУ «*machinery and equipment for binding and bundling documents, papers and books*» (перевод: «*машины и оборудование для переплета и пакетирования документов, бумаг и книг*») представленных в перечнях противопоставленных знаков (2-4), которые в свою очередь относятся к офисному оборудованию, используются для сшивания и переплета книг, бумаг и документов в офисах и на типографских предприятиях. Сравнимые товары имеют разное назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «*восстановление машин полностью или частично изношенных; ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования*» следует признать однородными противопоставленным товарам «*machinery and equipment for binding and bundling documents, papers and books*» (перевод: «*машины и оборудование для переплета и пакетирования документов, бумаг и книг*») представленных в перечнях противопоставленных знаков (2-4), поскольку они являются сопутствующими, могут оказывать в отношении вышеперечисленных товаров.

Таким образом, в отношении товаров 07 класса МКТУ *«машины гибочные; станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями»* и товаров 09 класса МКТУ *«приборы регулирующие электрические»*, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2020, отменить решение Роспатента от 27.11.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019734457.