

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 поступившее 03.03.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной «ЮНИКОМ24» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735438, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019735438 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.07.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с ходатайством заявителя о выделении заявки, из перечня услуг первоначальной заявки №2019735438 исключены все услуги 36 класса МКТУ.

Роспатентом 29.11.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящее в состав заявленного обозначения число «24» не имеет

характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент обозначение «Unicom» в переводе с английского языка на русский означает «универсальная объединенная система связи» (см. <https://www.multitran.com>), в отношении услуг 38 класса указывает на их вид и назначение, представляет собой термин, характерный для данных услуг, следовательно, не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «ЮНИКОМ» (1), «UNIQOM» (2), « ЮНИКОМ UNIQOM» (3) по свидетельствам №539156, №539155, №291294 с приоритетами от 11.03.2014, 08.10.2003, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "УК Юником", 690089, г.Владивосток, ул.Тухачевского, 48А, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» (4) по свидетельству №149803 с датой приоритета 06.06.1996, зарегистрированным на имя Дубинского Андрея Юрьевича, 123308, Москва, ул. Куусинена, д. 6, корп. 6, кв. 47, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЮНИКОН» (5) по свидетельству №416359 с датой приоритета 14.11.2008, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВНИИжелезобетон", 111141, Москва, ул.Плеханова, 7, офис № 62, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЮНИКОМ» (6) по свидетельству №152634 с датой приоритета 27.03.1996, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью "ЮНИКОМ трейдинг", 109147, Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.8, в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 38 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » (7) по свидетельству №629409 с датой приоритета 20.02.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Уникон", 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 100, оф. 196, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса;



- с товарным знаком «  » (8), зарегистрированным под №773758 с датой приоритета 23.04.2019, зарегистрированным на имя ГАБА Интернешнл, Инк., 6 Лючинда Ст., Эдисон, Нью-Джерси, 08820, Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 38, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » (9) по свидетельству №693241 с приоритетом от 25.06.2018, зарегистрированным на имя ООО "ЮНИКОМС", 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 7, строение 1, помещение I, ком. 17, для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «Unicum/Уникум» (10) по свидетельству №566979 с приоритетом от 26.08.2014, зарегистрированным на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ", 040006, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1, Республика Казахстан, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 03.03.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, только услугами 38 класса МКТУ;

- заявитель согласен с доводами, изложенными в решении Роспатента, относительно того, что словесный элемент «Unicom» заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ;

- заявитель выражает согласие с доводами, изложенными в решении Роспатента, относительно того, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «24» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и не оспаривает решение в данной части;

- поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Unicom» является неохранным по отношению к услугам 38 класса МКТУ, его сходство с противопоставленными товарными знаками (6), (8) не может быть принято во внимание в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Скриншоты

страниц

<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=unicom&langlist=2>

<https://www.multitran.com/m.exe?s=unicum&l1=1&l2=2>

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/251874>.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735471 в отношении услуг 38 класса МКТУ, с указанием элементов «Unicom», «24» в качестве неохранных.

С учетом даты (22.07.2019) поступления заявки №2019735438 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 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 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой изображение латинской буквы «U» в цветке. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «Unicom» выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита и цифры «24». Заявленное обозначение выполнено в желтом, темно-желтом, белом, темно-сером, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в возращении.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части услуг 35, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735471 в отношении услуг 38 класса МКТУ основано, в том числе, на наличии товарных знаков «ЮНИКОМ» (6) по свидетельству №152634 и


" unicum " (8) по свидетельству №773758.

Противопоставленный товарный знак «ЮНИКОМ» (6) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «U» и словесного элемента «unicum», выполненного строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (6), (8) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Прежде всего, коллегией исследовано смысловое содержание словесного элемента «UNICOM» по отношению к услугам 38 класса МКТУ.

Как указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, слово «UNICOM» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку означает общепринятое сокращение от «Universal Integrated Communications (System)» и в переводе с английского языка на русский означает «универсальная объединенная система связи» (см. <https://www.multitrans.com>) в отношении услуг 38 класса МКТУ указывает на их вид и назначение, следовательно, не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Действительно, в словарных источниках имеется значение, отмеченное в заключении экспертизы, что свидетельствует об обоснованности признания элемента «UNICOM» несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает данный вывод, однако полагает, что признание элемента «UNICOM» неохраняемым свидетельствует о несхождении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (6) и (8).

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «24» представляет собой простое число, которое не имеет характерного графического исполнения, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента, что заявителем не оспаривается в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения смыслового восприятия, элемент «UNICOM», действительно, является характеристикой испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ, однако, противопоставленные товарные знаки (6), (8) содержат фонетически сходные элементы в качестве основных индивидуализирующих элементов, что приводит к правомерности их противопоставления.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обеспечивается фонетическим тождеством заявленного обозначения и знака "ЮНИКОМ", а также тождеством

звучания начальных частей [юни] и сходством звучания конечных частей слов (КОМ



и КУМ) в случае с товарным знаком "unicum" (8).

Словесный элемент «UNICOM» является неотъемлемой частью композиции заглавного обозначения, а потому, несмотря на то, что является неохраняемым элементом, должен учитываться при сравнении общего впечатления, которое создает такая композиция. В данном случае элемент «UNICOM» размещен в центре композиции и имеет наибольшую визуальную длину, поэтому акцентирует на себе внимание потребителя.

Использованное в заявленном обозначении графическое решение обозначения создает общее сходное зрительное впечатление с композицией противопоставленного



комбинированного товарного знака «unicum» (8).

Визуально сопоставляемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку в обоих случаях включают в свой состав изобразительный элемент в виде латинской буквы «U».

Таким образом, коллегия полагает, что имеющиеся фонетическое (во всех случаях), а также визуальное (в случае со знаком (8)) сходство определяют возможность ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Таким образом, что довод заявителя о том, словесный элемент «Unicom» не обладает различительной способностью в отношении ограниченного заявителем перечня услуг и поэтому может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого, не приводит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, поскольку необходимо учитывать, что каждое обозначение индивидуально.

Анализ услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 38 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ *«агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению*

телефонной связи» являются однородными всем противопоставленным услугам 38 класса МКТУ, поскольку содержат тождественные формулировки, либо относятся к одной и той же родовой группе *«услуги в области телекоммуникаций»*.

Вывод, изложенный в решении Роспатента, об однородности сравниваемых услуг 38 класса МКТУ, заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение



«» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (6), (8) в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 38 класса МКТУ испрашиваемого перечня следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2021.