

## 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 30.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978068, при этом установила следующее.

### COOLTECH UNICOOL

Оспариваемый товарный знак « **КУЛТЕК ЮНИКУЛ** » по заявке №2023723770 с приоритетом от 27.03.2023 зарегистрирован 01.11.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №978068 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Точеной Аллы Ивановны, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, оспаривает предоставление правовой охраны товарному знаку в части товаров 09 класса МКТУ: «наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые».

Заявитель является правообладателем товарного знака «UNICOOL» по свидетельству Российской Федерации №782392 (приоритет с 21.05.2020) в отношении, в том числе, 42 класса МКТУ - разработка программного обеспечения.

Товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «UNICOOL» по свидетельству №782392, имеющим значительно более ранний приоритет.

Словесный элемент «UNICOOL» товарного знака №782392 полностью входит в состав спорного товарного знака, при этом сходство усиливается с учетом задвоения обозначения «UNICOOL», выполненного как буквами латинского, так и буквами русского алфавита.

Спорный товарный знак включают в себя доминирующий элемент старшего товарного знака. Оба обозначения выполнены буквами латинского алфавита, в обозначениях использовано одинаковое положение букв (горизонтальное, без разрывов и отступов).

**COOLTECH UNICOOL**

Сравнение обозначения « **КУЛТЕК ЮНИКУЛ** » и словесного элемента «UNICOOL» товарного знака №782392 по смысловому критерию невозможно, так как оба обозначения представляют собой тождественный фантазийный словесный элемент.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса - не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения. Своего согласия на использование в составе товарного знака обозначения «UNICOOL» Точеная Алла Ивановна у

правообладателя старшего товарного знака – ООО «НПК МСА» не запрашивала, а последнее такого не предоставляло.

Подтверждением наличия сходства до степени смешения, в том числе, является отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку ООО «НПК МСА» в отношении рубрики 09 класса МКТУ: индикаторы температурные.

Товары, в отношении которых правообладателю предоставлена правовая охрана для 09 класса МКТУ: наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые, являются однородными (взаимодополняемыми и комплементарными) по отношению к услугам 42 класса МКТУ: разработка программного обеспечения, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак №782392.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978068 недействительным в части товаров 09 класса МКТУ: *«наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые».*

К возражению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство на товарный знак «UNICOOL» №782392,
2. Выписка из электронного реестра на товарный знак №978068,
3. Решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 19.07.2021 по заявке №2020764743,
4. Решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 19.07.2021 по заявке №2020764747.

Правообладатель 24.03.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

Обозначения в сравниваемых товарных знаках не ассоциируются друг с другом в целом (пункт 41 Правил), общее зрительное впечатление отсутствует, слово «UNICOOL» в спорном товарном знаке невозможно выделить при первом

впечатлении, таким образом степень сходства по критерию «общее впечатление» низкая.

Спорное обозначение состоит из сочетаний двух слов, выполненных как в латинице, так и в кириллице, при этом звучание спорного товарного знака более продолжительное и в силу отсутствия семантики ударение может быть на любом слоге. Таким образом, сравниваемые обозначения произносятся с разной артикуляцией и, следовательно, они не являются сходными до степени смешения.

Степень смешения по двум параметрам (звуковой, графическое) отсутствует, смешение минимальное ввиду наличия существенных фонетических и визуальных различий, сравниваемые товарные знаки производят на потребителя разное общее зрительное впечатление, вызывая в его сознании отличающиеся ассоциации.

В подтверждении своей позиции по пункту 10 статьи 1483 Кодекса податель возражения не привел никаких доказательств по смешению сравниваемых товарных знаков.

В конкретной ситуации спорные товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ не являются однородными так как:

- товарный знак подателя возражения зарегистрирован только в отношении 11, 37, 42 классов МКТУ, поэтому предполагается, что в силу специфичности загружаемого программного продукта услуга по разработке программного обеспечения возможна только в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ,

- податель возражения не привел доказательств по разработке программного обеспечения для третьих лиц и наличия устойчивых ассоциаций потребителей с подателем возражения в отношении спорных рубрик 09 класса МКТУ,

- податель возражения не представил доказательств, что между правообладателем ИП Точеная А.И. и «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» существует конкуренция на рынке,

- «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» не представил документальное подтверждение убытков и упущенной выгоды из-за возможного смешения товарных знаков.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №978068 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые».

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

5. Информация о ТЗ №978068;
6. Информация о товарных знаках №382065, №382066;
7. Информация о товарном знаке №782392;
8. Таблица «Сравнение товарных знаков по трем критериям»;
9. Постановление 13 апелляционного суда по делу №А56-55696/2023 от 16.01.2024;
10. Информация из словаря Ожегова;
11. Таблица «Толкование рубрик 09, 42 классов МКТУ»;
12. Информация о подателе возражения;
13. Информация о правообладателе.

В ответ на отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 27.03.2024г. представило следующие дополнения.

Сильным элементом в комбинированном обозначении, на котором акцентируется внимание потребителя и которое несет основную функцию индивидуализации, является словесный элемент. В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу № СИП-263/2020, прямо указывается, что словесные элементы, как правило, являются доминирующими, так как несут в себе основную функцию индивидуализации, на них акцентируется внимание потребителя.

Имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях не влияют на вывод о высокой степени сходства.

Заявитель обращает внимание на следующие положения о сходстве обозначений, которые были последовательно закреплены Судом по

интеллектуальным правам: при установлении хотя бы частичного сходства противопоставленных обозначений, вывод о полном их несходстве недопустим; при совпадении доминирующих словесных элементов вывод о несходстве обозначений не возможен; в случае вхождения одного обозначения в состав другого, формируется вывод о сходстве таких обозначений.

Спорный товарный знак не является комбинацией из связанных по смыслу слов или фразеологизмом, поэтому представленные в Информационном письме примеры полностью подходят к настоящему случаю.

В защищаемом товарном знаке №782392 в услуге «разработка программного обеспечения» прямо уточнен ассортимент товаров (и сфера применения), на которые такая услуга распространяется, что говорит об их прямой принадлежности и, как следствие, непосредственной однородности.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

Рассмотрев дополнение к возражению от 27.03.2024, правообладатель в корреспонденции от 31.03.2024 представил следующие дополнения к ранее направленному отзыву.

В спорном товарном знаке словесный элемент «UNICOOL» не является доминирующим, он находится внутри обозначения между словесными элементами «COOLTECH» и «КУЛТЕК ЮНИКУЛ», которые написаны одним шрифтом одного размера и поэтому не выделяется из спорного товарного знака.

Практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам идет в направлении изучения всех элементов спорных обозначений в целом, а не сравнение только отдельных частей.

Правообладатель привел свою версию создания нового слова путем соединения частей двух слов, с точки зрения правообладателя совпадение слова «UNICOOL», которого нет в словаре, подтверждает возможность наличия параллельного творчества в создании новых слов, как объектов авторского права. Данный тезис можно подтвердить наличием международного товарного знака

№1567135 «UNICOOL», зарегистрированного на имя норвежской компании по 11 классу МКТУ с датой приоритета базового товарного знака более ранней (26.11.2019), чем дата приоритета товарного знака №782392 (21.05.2020).

Податель возражения не представил дополнительной информации, например, социологического исследования или жалоб потребителей услуги «производство программного обеспечения».

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции представителем правообладателя, повторяют позицию, изложенную ранее в отзыве на поданное возражение.

В дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие материалы:

14. Информация о МР №1567135;

15. Информация о поиске по слову «UNICOOL»;

16. Информация о поиске по словосочетанию «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (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 требованиями пункта 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.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

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 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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов Общество с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №782392, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978068.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №978068 не соответствует требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

**COOLTECH UNICOOL**

Оспариваемый товарный знак « **КУЛТЕК ЮНИКУЛ** » по свидетельству №978068 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «  **UNICOOL** » по свидетельству №782392 (приоритет от 21.05.2020, дата регистрации 09.11.2020), является комбинированным, включает словесный элемент «UNICOOL», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух стилизованных кубиков. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №978068 и противопоставленного товарного знака №782392 на соответствие требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Учитывая отличие в характере сравниваемых обозначений (словесный и комбинированный), они могут быть сопоставлены друг с другом по критерию сходства словесных элементов.

Сопоставление слов «UNICOOL» и «COOLTECH UNICOOL КУЛТЕК ЮНИКУЛ» свидетельствует о вхождении противопоставляемого товарного знака в оспариваемый товарный знак, обуславливая тем самым частичное фонетическое совпадение. При этом словесный элемент «COOLTECH КУЛТЕК» оспариваемого товарного знака, хотя и расположен в начале знака, тем не менее, не является определяющим в звуковом восприятии ввиду, прежде всего, фонетического тождества словесных элементов «UNICOOL» и «UNICOOL ЮНИКУЛ», что, таким образом, не опровергает фонетическое сходство сопоставляемых товарных знаков.

Семантический критерий сходства не может быть применен в проводимом анализе, так как сравниваемые словесные элементы не имеют закрепленного словарного значения, следовательно, их невозможно соотнести друг с другом на предмет заложенных в них понятий и идей.

С точки зрения визуального восприятия, сравниваемые словесные элементы являются сходными, так как выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения.

Наличие в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых товарных знаков, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически тождественных словесных элементов «UNICOOL» и «UNICOOL».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №978068 является сходным с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №782392 в целом, за счет установленного фонетического и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Коллегия отмечает, что довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что лицо, подавшее возражение, не представило документальное подтверждение убытков и упущенной выгоды из-за возможного смешения товарных знаков не был принят во внимание, поскольку для признания обозначений сходными до степени смешения в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса достаточно самой опасности смешения обозначений.

Анализ однородности оспариваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров и услуг 11, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

В рамках поданного возражения оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978068 в отношении следующих позиций 09 класса МКТУ: *«наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые»*.

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров услуг 11, 37, 42 классов МКТУ, включающего, в том числе, услуги 42 класса МКТУ: *«разработка программного обеспечения»*.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ *«наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые»*, представляющие собой компьютерные программы, как и услуги 42 класса МКТУ *«разработка программного обеспечения»* относятся к области компьютерных технологий.

Кроме того, товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ являются сопутствующими, поскольку предназначены для применения в одной области, неразрывно связаны между собой в процессе производства и дальнейшего использования.

Таким образом, оспариваемые товары 09 класса МКТУ являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ противопоставляемого

товарного знака, поскольку относятся к одному и тому же виду «компьютерному программному обеспечению» (в этой связи вероятно возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу), имеют одно назначение, один круг потребителей и каналы реализации.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ.

При определении однородности товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с корреспондирующими услугами 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака во внимание также была принята степень сходства оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, а именно: тождество словесных элементов «UNICOOL ЮНИКУЛ» и «UNICOOL».

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака по свидетельству №782392, а также установленную однородность сопоставляемых товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении следующих товаров 09 классов МКТУ: *«наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые».*

Таким образом, товарный знак по свидетельству №978068 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №782392 в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными с вышеуказанными товарами 09 класса оспариваемого товарного знака.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее.

Данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые обозначения не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не

доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №978068 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №782392, напротив, являются сходными друг с другом в целом.

Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №978068 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ «наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые», указанных в перечне свидетельства.**