



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 №2019735471, при этом установила следующее.

Обозначение «  Юникон 24 » по заявке №2019735471 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.

Роспатентом 19.11.2020 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 заявленное обозначение «  Юником 24 » сходно до степени

смешения с товарным знаком «  unicum » по свидетельству №773758 с приоритетом от 23.04.2019, зарегистрированным на имя компании «ГАБА Интернешнл, Инк.» , Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым для регистрации услугам 36 класса МКТУ.

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

- заявитель на стадии экспертизы сократил испрашиваемый для регистрации перечень до услуг 36 класса МКТУ а именно: *«консультации по вопросам финансов, предоставление финансовой информации через веб-сайты, информация финансовая; исследования финансовые»;*

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

- обозначение по заявке №2019735471 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ, поскольку имеют разные цели и область применения, поскольку имеют разный круг потребителей.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Скриншоты страниц <http://sokr.ru/юником>, <https://www.multitrans.com/m.exe?s=unicum&l1=1&l2=2>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/251874>, http://cased.ru/doc_x_170_cased.html

<https://www.marketing.spb.ru/read/m9/3.htm>,

[https://pravo.studio/knigi-finansovyyi-](https://pravo.studio/knigi-finansovyyi-menedjment/potrebiteliistochniki-informatsii-finansovom-47186.html)

[menedjment/potrebiteliistochniki-informatsii-finansovom-47186.html](https://pravo.studio/knigi-finansovyyi-menedjment/potrebiteliistochniki-informatsii-finansovom-47186.html).

2. Копия решения Роспатента о регистрации от 19.11.2020.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735471 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в возражении, с указанием элемента «24» в качестве неохраняемого.

С учетом даты (22.07.2019) поступления заявки №2019735471 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.

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 «  Юником 24 » представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой фантазийное изображение. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «Юником» и цифры «24» выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в желтом, темно-желтом, белом, темно-сером, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в возражении.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735471 в отношении услуг 36 класса МКТУ основано на наличии

сходного до степени смешения товарного знака "  " по свидетельству №773758.

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 противопоставленному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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


Основными элементами, которые выполняют индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях являются слова «Юником»/ «unicum», поскольку именно на них падает логическое ударение и акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

Коллегия отмечает, что элемент «24» в заявленном обозначении является неохраняемым элементом, в связи с чем не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.



Противопоставленный товарный знак «» читается как [УНИКУМ] состоит из 6 букв и 6 звуков.



Заявленное обозначение “” состоит из 6 букв и 6 звуков. Сравнимые обозначения характеризуются фонетическим сходством основных индивидуализирующих словесных элементов ввиду совпадения 4 из 6 звуков (Н, И, К, М), обозначения являются созвучными.

Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента заявленного обозначения «Юником» в связи с чем основным критерием при сравнении сопоставляемых обозначений в данном случае является фонетический критерий сходства.

Визуально сопоставляемые обозначения, несмотря на то, что их словесные элементы выполнены буквами разного алфавита, производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку в обоих случаях включают в свой состав изобразительный элемент в виде латинской буквы «U».

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.

Анализ услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ *«консультации по вопросам финансов, предоставление финансовой информации через веб-сайты, информация финансовая; исследования финансовые»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ, таким как *"консультации по вопросам финансов; анализ финансовый;; предоставление финансовой информации через веб-сайты; информация финансовая; исследования финансовые"* поскольку содержат тождественные формулировки.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение

«  Юникон 24 » сходно до степени смешения с противопоставленным товарным

знаком «  » по свидетельству №773758 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 36 класса МКТУ испрашиваемого перечня следует признать правомерным.

Доводы заявителя о том, что деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака ведется в разных сегментах рынка не влияют на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и однородности услуг, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку учет соответствующих обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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 19.11.2021.