

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.06.2024 возражение ООО «ЮНИСТРОЙ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759450, при этом установила следующее.

UNISTROY

Обозначение «
» по заявке №2022759450 с датой подачи от 25.08.2022 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 13.02.2024 о государственной регистрации принято только для части заявленных услуг 37 класса МКТУ. В отношении другой части услуг было отказано на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками



«
», зарегистрированными на имя общества с ограниченной ответственностью «КОРNER», 420061, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Николая Ершова, зд.76/1, помещ.109, по свидетельствам

№№740654, 740653 [1-2] с более ранним приоритетом для однородных услуг 37 класса МКТУ.

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

- согласно мировому соглашению от 29.02.2024 г, заключенному между обществом «Корнер», акционерным обществом «УК Унистрой» и обществом «Юнистрой», утвержденному Судом по интеллектуальным правам Определением от 12.03.2024 г. по делу № СИП-965/2023, общество «Корнер» предоставило обществу «Юнистрой» согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022759450 от 25.08.2022 г, а также предоставило обществу «Юнистрой» на использование словесного элемента «ЮНИСТРОЙ/УНИСТРОЙ», в том числе, но не исключительно: в составе комбинированного обозначения, а также транслитерации данного словесного элемента при оказании услуг и реализации товаров любых классов МКТУ (пункты 2 и 5 названного соглашения);

- использование и регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения в отношении указанных услуг не вызовет смешения товарных знаков на рынке и не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными и с учетом того, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письмо-согласие, то на основании абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается. Соответственно, регистрация заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков не может привести к их смешению потребителями;

- в связи с наличием согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] указанные товарные знаки не могут быть противопоставлены обозначению по заявке №2022759450.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 13.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759450 для всего заявленного перечня услуг 37 класса МКТУ: «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; разработка карьеров; разработка полезных ископаемых, добыча нефти и газа; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; услуги по установке и ремонту; услуги строительные; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами».

Приложения: Мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Юнистрой», обществом с ограниченной ответственностью «Корнер», акционерным обществом «УК Унистрой» на 4 л. [3];

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2024 по делу № СИП-965/2023 на 6 л.[4].

В дополнение к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия от 10.09.24 [5].

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (25.08.2022) поступления заявки №2022759450 на государственную регистрацию товарного знака 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 (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.

Заявленное обозначение по заявке №2022759450 представляет собой

UNISTROY

товарный знак «  », в котором буква «I» выполнена оригинальной.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для всех услуг 37 класса МКТУ, в том числе для тех, в отношении которых было отказано.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и

имеющих более ранний приоритет товарных знаков «   » [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой товарные знаки не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения для вышеуказанных услуг, поскольку правообладателем этих знаков в соответствии с мировым соглашением [3] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022759450 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг, что подтверждается оригиналом письма-согласия [5], приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

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 использованием в них разного

количества слов, букв и звуков, а также наличием разных графических, шрифтовых и цветовых решений.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2022, изменить решение Роспатента от 13.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759450.