

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 07.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИТОЙС МСК», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723037 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013723037, поданной 08.07.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

ЮНИТОЙС
UNITOYS, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавита в две строки.

Роспатентом 15.12.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723037 в отношении всех товаров, перечисленных в заявке. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно со словесным товарным знаком, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «ТОЙЗЮНИОН», г. Москва, по свидетельству № 329199, приоритет от 31.01.2006) [2];

- противопоставление комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЮТОЙС» (свидетельство № 518528, приоритет от 04.04.2013) экспертизой снимается в связи с предоставлением согласия от правообладателя данного товарного знака;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено характером совпадающих частей обозначений, фонетическим сходством составляющих «TOYSUNION» и «ЮНИТОЙС/UNITOYS», подобием заложенных в обозначениях понятий (идей);

- с учетом «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Роспатентом 31.12.2009 за № 198) диапазон товаров, признаваемых экспертизой однородными, рассматривается более широко.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 07.04.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют различное фонетическое восприятие, обусловленное разным произношением и звукосочетанием;

- несмотря на совпадающие части обозначения [1] и товарного знака [2] отсутствует сходство звучания начальных частей обозначений и звучания конечных частей, при этом логическое ударение падает на различные части сравниваемых обозначений;

- довод экспертизы о подобии понятий, идей, заложенных в сравниваемые обозначения [1] и [2], не применим, так как товарные знаки «ЮНИТОН» (свидетельство № 316520), «ЮНИТЕКС» (свидетельство № 120554) не вызвали сомнений;

- противопоставленный товарный знак [2] выполнен уникальным способом: шрифтовое исполнение с объемным стилем, с черной окантовкой по краям, фон букв – белый, буквы «Т» и «U» - заглавные, что при визуальном восприятии делит фразу на две составляющие «Toys» и «Union», буква «Т» сливается со второй буквой «о», а буква «U» сливается с буквой «п»;
- заявленное обозначение [1] выполнено простым машинописным способом;
- противопоставленный товарный знак [2] выполнен латинскими буквами в отличие от заявленного обозначения [1], в котором помимо латинской составляющей присутствует элемент, выполненный в кириллице;
- с учетом существенных различий заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не сходны и не могут ввести потребителя в заблуждение в отношении однородных товаров, производителя, рынка, сбыта и назначения;
- заявленное обозначение [1] является основным элементом фирменного наименования заявителя;
- заявитель занимается реализацией широкого ассортимента товаров для детей и взрослых – оптовой торговлей (основной вид деятельности согласно учредительным документам), при этом информация об ассортименте представлена на сайте www.unitoys.ru;
- заявитель является владельцем доменного имени unitoys.ru.

На основании изложенного в возражении от 07.04.2015 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 07.04.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.07.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ЮНИТОЙС
UNITOYS

[1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Регистрация

заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение [1] воспринимается в целом, без какого-либо акцента на русскую и латинскую составляющую, при этом словесный элемент «ЮНИТОЙС» воспроизводит при помощи русского алфавита словесный элемент «UNITOYS», который выполнен буквами латинского алфавита. Данное обстоятельство не приводит к появлению в заявленном обозначении [1] качественно иных звуков, отличных от фонетического воспроизведения элемента «UNITOYS».



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 329199 (приоритет от 31.01.2006) является словесным, исполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы «Т-» и «-U-» выполнены заглавными, остальные буквы исполнены строчными. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания словесных частей («TOYS» [2] / «-ТОЙС», «-TOYS» [1]) и сходство звучания словесных частей «UNION» [2] / «ЮНИ-», «UNI-» [1]. Сравниваемые обозначения имеют сходный состав согласных звуков («Т, S, N» [1] / «Т, S, N, N» [2]) и гласных звуков (четыре: «U-I-OY» [1] / «U-I-O-OY» [2]).

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение заявленного обозначения [1]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются, однако, выполнение одного из элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] буквами латинского алфавита сближает

обозначения. Однако, в соответствии с Правилами для установления сходства обозначений не обязательно их сходство по всем критериям сходства словесных обозначений.

В отношении довода заявителя в части отсутствия сходства звучания начальных частей у сравниваемых обозначения [1] и товарного знака [2] коллегия отмечает следующее. Сравнимые слоги (словесные части) повторяют друг друга в составе обозначений, что влечет за собой их звуковое сходство. Выполнение букв «Т-» и «-U-» заглавными в знаке [2] не приносят в него качественно иного звукового восприятия.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому критерию сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 28 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 28 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], однородны товарам 28 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку или полностью совпадают, или относятся к одному роду (игры, игрушки, спортивные принадлежности), имеют общее назначение (для развлечений, занятий спортом), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте. Однородность анализируемых товаров 28 класса МКТУ заявителем в материалах возражения от 07.04.2015 не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 28 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Информация о деятельности заявителя, а также совпадение словесной части «ЮНИТОЙС» заявленного обозначения [1] с фирменным наименованием заявителя не опровергают наличия «старшего» права на сходный товарный знак у иного лица в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2014.