

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 08.12.2020, поданное ООО «Юниконт СПб», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 771040, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке № 2019751445, поданной 14.10.2019, зарегистрирован 10.08.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 771040 на ООО «МАШ ЮНИТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 08.12.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 771040 в отношении части товаров 07, 09 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным с товарным знаком по свидетельству №424969 в отношении части однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

- вывод о сходстве сопоставляемых обозначений основан на общей композиции комбинированных товарных знаков, идея стилизации изображения в виде двух симметричных и равнозначных элементов в оспариваемом товарном знаке явно повторяет творческое решение, использованное в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 424969;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака аффилированное лицо - ООО «НПК Морсвязьавтоматика» активно использовало на российском рынке товарный знак по свидетельству №424969 под контролем лица, подавшего возражение, что подтверждает приложенными к возражению документами;

- информация о металлообрабатывающей продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству № 424969, позиционировалась на международных выставках, в печатных изданиях, в сети Интернет;

- использование правообладателем оспариваемого товарного знака сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 424969 способно ввести в заблуждение потенциальных потребителей и заказчиков в сфере металлообработки, в том числе лазерной и плазменной обработки листового металла;

- несмотря на незначительные отличия в форме и цвете изобразительных элементов сопоставляемых товарных знаков, их изображения можно охарактеризовать как обладающие одним общим творческим замыслом;

- сопоставляемые изображения строятся на идее использования двух равнозначных (по размеру) обособленных элементов, которые являются

симметричными, направлены в противоположные стороны, являются стилизованными, имеют плавные переходы и сглаженные углы, состоят из двух контрастирующих цветов в равной пропорции, впечатление сходства изображений усиливается благодаря наличию общего для них незаполненного пространства посередине двух симметрично изогнутых элементов, вытянутость элементов изображений завершает впечатление сходства концептуального начала;

- на сайте правообладателя оспариваемой регистрации www.machunit.com размещены сведения об оказании услуг лазерной резки на станке, производителем которого является ООО «НПК Морсвязьавтоматика», более того, на самом станке нанесено изображение товарного знака по свидетельству № 424969;

- при таких обстоятельствах копирование творческих идей, использованных в товарном знаке по свидетельству № 424969, является несомненным, а действия правообладателя по регистрации товарного знака № 771404 носят умышленный и противоправный характер;

- словесные элементы сравниваемых обозначений в целом создают сходное впечатление за счет наличия близких и совпадающих слогов и звуков, одинакового числа слогов, близостью состава гласных и согласных звуков, имеется вхождение одного обозначения в другое, присутствует одинаковое шрифтовое исполнение;

- совпадают товары, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №771040 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные];

прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; резак [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки», а также в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]».

Следует отметить, что признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №771040 недействительным в отношении вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ было указано по тексту возражения и в заявлении, представленном на заседании коллегии, состоявшемся 09.03.2021 (смотри приложение №2 к протоколу).

К возражению приложены следующие документы:

1. Протокол № 1 от 30.03.2018;
2. Свидетельство о государственной регистрации;
3. Свидетельство № 424969 на товарный знак «UNIMACH» и изменения к свидетельству;
4. Договор № 72 от 31.10.2016;
5. Акт ввода в эксплуатацию по договору № 72 от 31.10.2016;
6. Договор поставки № 1607-52-ПБ от 15.08.2016;
7. Товарная накладная № 161118-06 по договору поставки № 1607-52-ПБ;
8. Договор № 57 от 18.08.2016;
9. Акт по договору № 57 от 18.08.2016;
10. Договор № 26 от 19.04.2018;
11. Отгрузочные документы по договору № 26;
12. Заключение Министерства промышленности и торговли от 25.01.2019;
13. Акт № 002-11-01640 от 11.04.2017;
14. Фотография № 2 с Выставки «Технофорум-2019», г. Москва;

15. Договор № 19059/852 от 18.09.2019 по Выставке «Технофорум-2019»;
16. Платежное поручение № 19904 от 26.09.2019;
17. Платежное поручение № 21477 от 16.10.2019;
18. Фотография лентопильного станка «UNIMACH»;
19. Акт экспертизы № 002-11-05385 Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»;
20. Договор № 33 от 23.03.2020;
21. Договор № 69 от 28.05.2020;
22. Договор № 103 от 28.06.2020;
23. Договор № 117 от 05.08.2020;
24. Договор № 138/20;
25. Журнал «Ритм машиностроения» № 5 за 2019, издатель ООО «ПРОМЕДИА», 2019;
26. Протокол осмотра доказательств от 21.10.2020 на бланке 77 АГ 5264111;
27. Письмо ООО «АВиК-Комплект» от 25.05.2020;
28. Письмо ООО «Полистрой» за исх. № 217 от 22.10.2020;
29. Письмо ООО «Металл-Кейс» за исх. № 0007/20 от 26.05.2020;
30. Выписка из ЕГРЮЛ;
31. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НПК МСА»;
32. Сведения по свидетельству № 771040;
33. Скриншоты с сайта www.machunit.com от 25.11.2020;
34. Договор № 80444 от 09.09.2020;
35. Акт выполненных работ к Договору № 80444 от 09.09.2020;
36. Письмо Министру экономического развития РФ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по его мотивам возражения не представил, на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №771040 является



комбинированным « _____ », включает в свой состав стилизованное изображение элементов, похожих на микросхемы, симметрично соединенные в разной направленности, выполненные в голубом и черном цветах. Слева и справа от данного изображения расположены словесные элементы «MACH UNIT» и «МАШ ЮНИТ», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в голубом и черном цветах. Словесные элементы «MACH UNIT» и «МАШ ЮНИТ» являются неохраняемыми элементами обозначения. При этом слово «МАШ ЮНИТ» является транслитерацией словесных элементов «MACH UNIT». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №424969



представляет собой комбинированное обозначение «UNIMASH», содержащее словесный элемент «UNIMASH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита зеленым цветом, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованных симметрично соединенных искривленных дуг зеленого и синего цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые обозначения, как было указано выше, являются комбинированными. В комбинированных обозначениях индивидуализирующую функцию несут в себе, как правило, словесные элементы, поскольку на них в первую очередь обращает внимание потребитель, они запоминаются легче и быстрее. Несмотря на то, что все словесные элементы в оспариваемом товарном знаке исключены из правовой охраны, их нельзя не учитывать при проведении

анализа на тождество и сходство, поскольку они участвуют в восприятии всего обозначения в целом.

В силу изложенного, сравнительный анализ словесных элементов «MACH UNIT» «МАШ ЮНИТ» оспариваемого товарного знака и «UNIMACH» противопоставленного товарного знака показал следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов основано на наличии совпадающих слогов (3) и звуков, расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, тождественным составом гласных букв и близким составом согласных букв. В силу графического выполнения словесных элементов оспариваемого товарного знака одно под другим буквами разных алфавитов, они при звуковом воспроизведении могут быть прочитаны как «маш юнит» (MACH UNIT) или «юнит маш» (UNIT MACH). В этой связи имеет место характер совпадающих частей обозначений, а также полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (<https://translate.google.ru>, <https://translate.yandex.ru/>) словесный элемент «UNIMACH» противопоставленного товарного знака отсутствует как лексическая единица какого-либо иностранного языка, поэтому проведение анализа на семантическое сходство сравниваемых словесных элементов не представляется возможным.

Что касается графического признака сходства, то коллегией установлено следующее.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что изобразительные элементы в сопоставляемых товарных знаках симметрично соединены между собой и направлены в разные стороны. Вместе с тем, их нельзя признать визуально сходными, в силу разных изображений в знаках (в оспариваемом товарном знаке – стилизованное изображение микросхем, в противопоставленном – дуги), присутствием разной цветовой гаммы, расположением изображений по отношению к словесным элементам и так далее.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «MACH UNIT» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «UNIMACH» противопоставленного товарного знака выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что сближает знаки по графическому признаку сходства. Кроме того, визуальный критерий сходства носит второстепенный характер, поскольку при сходстве обозначений превалирует высокая степень фонетического фактора сходства знаков, установленная выше.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставительный анализ однородности товаров 07, 09 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 07, 09 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №424969 предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; резак [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями». Следовательно, товары 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин];

направляющие машин; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные; приводы [трансмиссии] для машин; резак [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарному знаку по свидетельству №771040, следует признать однородными с вышеперечисленными товарами 07 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку они либо содержат тождественные позиции товаров, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарному знаку по свидетельству №771040, являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]», поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Следует указать, что правовая охрана оспариваемого товарного знака не может быть признана недействительной в отношении части товаров 07 класса МКТУ «машины для теснения; направляющие станков, передачи силовые; прессы штамповочные [для горячей штамповки]», части товаров 09 класса МКТУ «аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки», поскольку данные позиции отсутствуют в перечне данной регистрации.

Следует указать, что очень высокая степень однородности товаров 07, 09 классов МКТУ, приближенная к тождеству, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

Вышеуказанный вывод обуславливается также представленными к возражению документами (1-2, 4-31, 34-36), согласно которым аффилированным лицом правообладателя (ООО «НПК Морсвязьавтоматика») задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации производилось и вводилось в гражданский оборот оборудование, относящееся к лазерной обработке металлов, маркированное товарным знаком по свидетельству №424969.

Таким образом, принимая во внимание уставленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений в отношении части товаров 07, 09 классов МКТУ, у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности данных товаров одному лицу.

Вышеизложенное приводит коллегию к выводу о том, что спорный товарный знак по свидетельству №771040 в отношении вышеуказанных товаров 07, 09 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2020, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №771040 в отношении товаров 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи

редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные; приводы [трансмиссии] для машин; резак [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки», товаров 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]».