

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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.05.2021 возражение Унимакс Стационари, Индия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724623, при этом установила следующее.

Заявка №2019724623 была подана на государственную регистрацию товарного знака 24.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, в котором словесное обозначение «UNIMAX» (УНИМАКС) выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположено на фоне оранжевого шара, размещенного на фоне красного прямоугольника.

Решение Роспатента от 29.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками «**uni-ball**» под №146388 [1] и «**uni**» под №154530 [2], зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение выполнено в виде прямоугольника красного цвета, в центре которого расположен круг оранжевого цвета. На фоне круга расположено изобретенное слово «UNIMAX» (УНИМАКС), выполненное стилизованным шрифтом заглавными буквами в латинице. Словесный элемент заявленного комбинированного обозначения является частью названия заявителя «UNIMAX Stationery» (Унимакс Статионери);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 154530 представляет собой словесное обозначение «**uni**», выполненное стилизованным шрифтом строчными буквами в латинице. Сравнимые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных элементов U-NI-MAX (У-НИ-МАКС) и U-NI (Ю-НИ) за счет различного состава звуков, их взаимного расположения, разного количества букв и слогов. Сравнимые обозначения имеют характерное фонетическое различие в части ударения: в заявленном обозначении «UNIMAX» ударение падает на последний слог «MAX», в противопоставленном знаке «uni» ударной является первая буква «и», в связи с чем опасность смешения сравниваемых обозначений при восприятии их на слух практически отсутствует. Противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение производят разное зрительное впечатление за счет различной

композиции сравниваемых обозначений, их графического исполнения. Заявленное обозначение производит яркое, оригинальное впечатление за счет выполнения его в виде прямоугольника красного цвета, в центре которого расположен круг оранжевого цвета, на фоне которого расположено изобретенное слово «UNIMAX» (УНИМАКС). Словесная часть выполнена стилизованным шрифтом заглавными буквами белого цвета в латинице. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в виде словесного обозначения «uni», выполненного стилизованным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Сравнимые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, так как отличаются по виду шрифта, имеют различное графическое написание и характер букв. Словесная часть «UNIMAX» выполнена стилизованным шрифтом, отличным от противопоставленного знака. В отличие от противопоставленного товарного знака, заявленное обозначение выполнено в яркой, запоминающейся и привлекающей внимание цветовой гамме красного и оранжевого цветов, с включением белого цвета (цвет словесного элемента);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 146388 представляет собой два слова «uni» и «ball», выполненное стилизованным шрифтом прописными буквами в латинице и расположенный между ними дефис. Сравнимые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных элементов U-NI-MAX (У-НИ-МАКС) и U-NI - BALL (Ю-НИ - БОЛЛ) за счет различного состава звуков, их взаимного расположения, разного количества слов и букв. Сравнимые обозначения имеют характерное фонетическое различие в части ударения: в заявленном обозначении «UNIMAX» ударение падает на последний слог «MAX», в противопоставленном знаке «uni-ball» ударными являются первый слог «и» и второе слово «bail». В связи с чем опасность смешения сравниваемых обозначений при восприятии их на слух практически отсутствует. Сравнимые обозначения производят разное общее зрительное впечатление. В данном случае на зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями «UNIMAX» и «uni-ball» влияют все те же факторы, которые приведены выше при сравнении обозначений «UNIMAX» и «uni»;

- словесный элемент заявленного обозначения является изобретенным словом, не имеющим смыслового значения. Противопоставленный товарный знак «uni-ball» представляет собой словосочетание, состоящее из общепринятого и широко используемого сокращения от слова universal в значении «универсальный» и словесного элемента «ball» (с англ.яз. - шарик, шар). Словесное обозначение «uni-ball» (в свободном переводе «универсальный шарик») может быть воспринято потребителями как описательное в отношении такого вида канцелярских товаров, как шариковые ручки;

- в соответствии с Руководством к обстоятельствам, которые могут снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем, можно отнести: известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом; длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом; высокую репутацию оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом на рынке; оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом; наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом неохраняемых слов или слов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов). Необходимо отметить, что товары, произведенные заявителем, под заявленным обозначением уже длительное время присутствует на российском рынке. В приложенных к возражению материалах содержится информация о ежегодных объемах продаж канцелярских товаров под знаком «UNIMAX» с 2017 года;

- официальными распространителями канцелярских товаров «UNIMAX» является общеизвестная в России компания КОМУС и ее подразделение Комус ОПТ. Комус ОПТ располагает самой разветвленной на рынке сетью региональных представительств, расположенных в 13 крупнейших регионах России. По объемам оптовых продаж Комус ОПТ входит в тройку крупнейших компаний канцелярского рынка России (см. например, <http://vwww.komus-opt.ru/about/>). Другие российские магазины канцелярских товаров также предоставляют возможность приобрести товары под знаком «UNIMAX» на своих интернет страницах (см. например, <https://ipointer.ru/category/pens/?search=Unimax>; <https://www.kanzline.ru/search/Unimax>).

html). Также у заявителя есть интернет страница на русском языке, на которой он предоставляет информацию о товаре под знаком «UNIMAX» (см. http://unimaxworld.ru/About_url1_max). Кроме того, в феврале 2020 года заявитель был представлен на ежегодной выставке канцелярских товаров Скрепка Экспо на стенде компании КОМУС. Посетители стенда «Комус» смогли получить информацию о новинках продукции собственных брендов компании: Attache, Attache Selection, №1 School, ProMEGA, Luscan. А также об ассортименте торговых марок, широко представленных в «Комус»: Milan, Kores, Pilot, BIC, Derwent, Kroyter, Unimax, Bantex (см. например, <https://www.komus.ru/news/n^skrepka-ekspo/n/517710>);

- Скрепка Экспо — крупнейшая в России мультитематическая B2B - выставка для профессионалов нескольких отраслей: канцелярской и офисной продукции, школьного ассортимента, материалов для хобби и творчества, детских товаров, игр и игрушек, продукции для обучения, хозяйственных товаров, подарков, сувенирной и представительской продукции (см. например, <https://skrepkaexpo.ru>). Кроме того, компания ежегодно участвует в международной выставке Paperworld, проводимой в Германии. Paperworld: Международная выставка канцелярских товаров и канцелярских товаров. Все тенденции и отраслевые инновации объединяются в одном месте на Paperworld. Paperworld, с его уникальным разнообразием продуктов, для крупнейших производителей брендов или международных новинок является наиболее важной отраслевой точкой встречи и источником вдохновения для оптовой и розничной торговли, а также для корпоративных покупателей. (см. например, <https://paperworld.messeframtfurt.co> [search.detail.html/unimax-stationery.html](https://paperworld.messeframtfurt.co/search/detail.html/unimax-stationery.html)). Приведенная информация свидетельствует о том, что товары под знаком «UNIMAX» уже длительное время находятся и широко распространяются на российском рынке канцелярских товаров. Заявленный знак «UNIMAX» воспринимается потребителями во взаимосвязи с заявителем, и потребители ассоциируют рассматриваемый знак с заявителем. В связи с этим и в совокупности со всеми другими фактами, изложенными выше, вероятность смешения заявленного и противопоставленных товарных знаков крайне маловероятна.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложены информационные материалы с различных сайтов сети Интернет.

Также заявителем было представлено дополнение к возражению с результатами поиска обозначений с элементом Unі для товаров 03, 29 и 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (24.05.2019) поступления заявки №2019724623 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака
испрашивается для товаров 16 класса МКТУ - авторучки; баллоны сменные для шариковой ручки; блоки листов для художественных целей, склеенные по одной стороне [канцтовары]; буквы и цифры самоклеящиеся [канцтовары]; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для канцелярских целей; бумага для творчества [канцтовары]; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага оберточная для канцелярских и бытовых целей; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для настольных принадлежностей; держатели письменных принадлежностей; доски монтажные [канцтовары]; дыроколы [офисные принадлежности]; жидкость корректирующая для печати на пишущей машинке [канцтовары]; жидкости корректирующие для документов; зажимы для ручек; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; карандаши; карандаши автоматические; карандаши корректирующие [канцтовары]; карандаши клеевые для канцелярских целей; карандаши угольные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картотеки [канцтовары]; картриджи чернильные для авторучек; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клеи с эффектом блеска для канцелярских целей; клеи желатиновые из красных водорослей для канцелярского или домашнего использования; клеящие вещества для канцелярских целей; кнопки канцелярские; колпачки защитные для карандашей; колпачки для карманных ручек; корзины настольные для канцелярских принадлежностей; коробки для карандашей; коробки для ручек и карандашей; коробки канцелярские; краски и кисти; крышки лотков для бумаги [канторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; линейки; лотки для ручек и карандашей; лотки для файлов [канцтовары]; маркеры

для документов; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины этикетировочные ручные [офисные принадлежности]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наконечники для шариковой ручки; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; органайзеры персональные [канцтовары]; перья для письма [офисные принадлежности]; печати [канцелярские товары]; пленки клейкие [канцтовары]; подставки для ручек и карандашей; подставки для степлеров; портфели для документов [канцтовары]; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; прорезиненные ленты для канцелярских целей или домашнего использования; резинки для стирания; резинки офисные; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; ручки шариковые; ручки чернильные; скобы канцелярские; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; степлеры [канторские принадлежности]; точилки для карандашей механические; точилки для карандашей электрические; увлажнители [офисные принадлежности]; устройства для скрепления скобами [канторские принадлежности]; фломастеры; футляры канцелярские; чернила для письменных принадлежностей; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шкафы настольные канцелярские; шарики для шариковых ручек.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков

uni-ball и **uni** [1-2], зарегистрированных для товаров 16 класса МКТУ- канцелярские принадлежности, включенные в 16 класс.



Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 146388 и 154530 [1-2] показал следующее.

Фонетическое сходство анализируемых обозначений обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, а также полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое (противопоставленного товарного знака по свидетельству № 154530 в заявленное обозначение). При этом следует отметить, что совпадающие части обозначений расположены в начальной, наиболее сильной их позиции.

Поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству № 154530 состоит только из одного слова «UNI», предназначенного для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ. Таким образом, часть «UNI-» не может быть признана слабым элементом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №146388.

С точки зрения смыслового признака сходства сравниваемые обозначения следует признать сходными на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей, а также за счет совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение («UNI» – часть сложных слов со значением «одно-», «едино-»(англ.), а также «соединенный, объединенный»(фр.)(см. Интернет, Словари).

Что касается визуального признака, то его роль не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, фонетическое и смысловое сходство, что обеспечивает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

При этом следует отметить, что заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное

положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

В заявленном обозначении изобразительный элемент в виде красного прямоугольника с размещенным в его центральной части кругом оранжевого цвета не является достаточно оригинальным, так как служит фоном для словесного элемента и не способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. При этом цвет сам по себе не является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, он предназначен для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе цвет не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

В связи с указанным значимость изобразительного элемента в заявленном обозначении не является достаточной, поэтому основным в данном комбинированном обозначении является словесный элемент «UNIMAX».

Кроме того, следует отметить, что фактическое использование сравниваемых обозначений осуществляется на одном потребительском рынке товаров, что позволяет коллегии усмотреть угрозу смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019724623, и товаров, указанных в перечнях свидетельств №№ 146388 и 154530[1-2], то коллегия считает необходимым отметить следующее.

Товары 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций включают родовое наименование товаров, к которым могут быть отнесены все товары заявленного перечня. Канцелярские товары – это изделия и принадлежности, используемые для переписки и оформления бумажной документации, учебы, творчества (см. Интернет, например, <https://dic.academic.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/>).

Товары заявленного перечня «авторучки; баллоны сменные для шариковой ручки; грифели для карандашей; карандаши; карандаши автоматические; карандаши корректирующие [канцтовары]; карандаши угольные; картриджи чернильные для авторучек; маркеры для документов; наконечники для шариковой ручки; перья для письма [офисные принадлежности]; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; ручки шариковые; ручки чернильные; фломастеры; чернила для письменных принадлежностей; шарики для шариковых ручек» предназначены для письма, следовательно, соотносятся как вид-род с товарами «канцелярские принадлежности», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, следовательно, сравниваемые товары однородны по роду, назначению, кругу потребителей и условиям их реализации.

Товары «блоки листов для художественных целей, склеенные по одной стороне [канцтовары]; буквы и цифры самоклеящиеся [канцтовары]; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для канцелярских целей; бумага для творчества [канцтовары]; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага оберточная для канцелярских целей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; доски монтажные [канцтовары]; жидкость корректирующая для печати на пишущей машинке [канцтовары]; камедь [клеи] для канцелярских целей; карандаши клеевые для канцелярских целей; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картотеки [канцтовары]; клеи канцелярские; клейковина [клеи] для канцелярских целей; клеи с эффектом блеска для канцелярских целей; клеи желатиновые из красных водорослей для канцелярского использования; клеящие вещества для канцелярских целей; кнопки канцелярские; корзины настольные для канцелярских принадлежностей; коробки канцелярские; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты липкие для канцелярских целей; лотки для файлов [канцтовары]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские; машины фальцевальные [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; органайзеры персональные [канцтовары]; печати [канцелярские товары]; пленки клейкие [канцтовары]; портфели для

документов [канцтовары]; прорезиненные ленты для канцелярских целей; скобы канцелярские; скрепки канцелярские; футляры канцелярские; шкафы настольные канцелярские» в силу имеющегося непосредственного указания также относятся к канцелярским принадлежностям, следовательно, однородны товарам противопоставленных регистраций по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары «бумага офисная; держатели для настольных принадлежностей; держатели письменных принадлежностей; дыроколы [офисные принадлежности]; жидкости корректирующие для документов; зажимы для ручек; колпачки защитные для карандашей; колпачки для карманных ручек; коробки для карандашей; коробки для ручек и карандашей; крышки лотков для бумаги [канторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; линейки; лотки для ручек и карандашей; машины этикетировочные ручные [офисные принадлежности]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; подставки для ручек и карандашей; подставки для степлеров; резинки для стирания; резинки офисные; скрепки для бумаги; степлеры [канторские принадлежности]; точилки для карандашей механические; точилки для карандашей электрические; увлажнители [офисные принадлежности]; устройства для скрепления скобами [канторские принадлежности]; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]» представляют собой товары, используемые в делопроизводстве, следовательно, данные товары также относятся к канцелярским принадлежностям и могут быть признаны однородными товарам противопоставленных регистраций по назначению, условиям реализации и роду. Остальные товары заявленного перечня, а именно «бумага оберточная для бытовых целей», «камедь [клеи] для бытовых целей», «клеи бытовые», «клейковина[клей] для бытовых целей», «клеи желатиновые из красных водорослей для домашнего использования», «краски и кисти», «ленты липкие для бытовых целей», «материалы клеящие [клеи] бытовые», «прорезиненные ленты для домашнего использования» коллегией также признаны однородными товарам «канцелярские принадлежности», в отношении которых зарегистрированы товарные

знаки [1-2], по условиям их реализации и кругу потребителей. При этом сравниваемые товары могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, следовательно, при необходимости могут использоваться для ведения делопроизводства.

Следует отметить, что однородность товаров заявителем не оспаривается в возражении.

Таким образом, все товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019724623, являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2].

С учетом того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о длительном использовании заявленного обозначения коллегия отмечает, что указанное обстоятельство не снимает основание для отказа в регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя, приведенный в дополнении к возражению, о том, что совпадающие части UNI сравниваемых обозначений обладают слабой различительной способностью, поскольку эта часть входит в состав товарных знаков разных лиц, не может быть принят во внимание, так как он приведен без учета факта использования этих товарных знаков в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на российском рынке товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.