

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "УНИОНМАШ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024846381, при этом установила следующее.



Обозначение “ ” по заявке №2024846381 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 27.12.2024 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024846381 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 37 класса МКТУ в регистрации было отказано ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с заявленными на регистрацию обозначениями



«» по заявке №2024794562 с приоритетом от 26.08.24,

«» по заявке №2024794107 с приоритетом от 23.08.24, на Общества с ограниченной ответственностью "ЮНИКОНТ СПб", 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26, литера Е, в отношении однородных услуг 37 класса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 37 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, противопоставленные обозначения, содержащие словесный элемент «UNIMASH», являются несходными с заявленным обозначением, так как по всем трем критериям сходства отличаются от заявленного обозначения.

Кроме того, заявитель полагает неоднородными сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ, ввиду чего, по его мнению, положения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса применены неправомерно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024846381 в отношении

всех испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ в дополнение к услугам 35 класса МКТУ, для которых уже произведена регистрация.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2024) даты подачи заявки №2024846381 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «» по заявке №2024846381 с приоритетом от 27.12.2024, состоящее из словесного элемента «UNIONMASH», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения округлой фигуры. Правовая охрана испрашивается для услуг 35, 37 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение [1] «» по заявке №2024794562 с приоритетом от 26.08.24 было зарегистрировано в качестве товарного знака с присвоением номера свидетельства №1115302. Товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «UNIMASH», выполненного буквами латинского алфавита, выполненного белыми буквами на фоне темного квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [2] «» по заявке №2024794107 с приоритетом от 23.08.24 было зарегистрировано в качестве товарного знака с присвоением номера свидетельства №1115303. Товарный знак является словесным и выполнен буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2024846381 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «UNIONMASH» является сходным со словесным элементом противопоставленных знаков [1-2] «UNIMASH», так как у них совпадает слог «UNI», а слоги «MASH» и «MACH» могут быть воспроизведены одинаково лицами, не владеющими правилами чтения английского языка, при том, что слова являются не словарными, а вымышленными. Отличие

составляет присутствие одного дополнительного слога в середине слова в заявленном обозначении, что несущественно отличает его от противопоставленных обозначений.

С семантической точки зрения, слова «UNIONMASH» и «UNIMASH» не могут быть сопоставлены, так как оба не являются лексической единицей какого-либо из распространенных иностранных языков.

С точки зрения графики, слова выполнены буквами одинакового алфавита, при этом графемы 6 букв из 9 совпадают полностью и расположены в той же последовательности, что еще более сближает восприятие сравниваемых обозначений.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными друг с другом в целом за счет установленного фонетического и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Отличия в изобразительных элементах второстепенны при установленной степени сходства словесного элемента, который выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Анализ однородности заявленных услуг 37 класса МКТУ и услуг 37 класса, присутствующих в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ *«консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; услуги электриков; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; ремонт и техническое обслуживание»* в части совпадают, а в остальной части являются в высокой степени однородными услугам 37 класса МКТУ *«восстановление машин полностью или частично изношенных; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; предоставление информации по вопросам ремонта; установка, ремонт и*

техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок». Сопоставляемые услуги являются в высокой степени однородными друг другу, так как входят в одну родовую группу товаров (ремонт оборудования) и имеют сходные условия оказания.

Коллегия обращает внимание, что для вывода о сходстве до степени смешения достаточно лишь опасности смешения товаров в обороте. В рассматриваемом деле установлены высокая степень сходства с противопоставленными знаками [1-2], а также в части идентичность сопоставляемых услуг, а в другой части высокая степень однородности сопоставляемых услуг 37 класса МКТУ, что является достаточным для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2025.