

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Мироновым Антоном Вячеславовичем, город Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717492, при этом установила следующее.

Обозначение “ **ZEON** ” по заявке №2021717492, поданной 26.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717492 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а в отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ и всех товаров 12 класса МКТУ в регистрации обозначения было отказано ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:

- «ZION» по свидетельству №599532 с приоритетом от 10.08.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Баррион СПБ», 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт, 35, литера А, помещение 8-Н, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- «ZEON» по свидетельству №224471 с приоритетом от 10.04.2000, срок действия регистрации продлен до 10.04.2030, зарегистрированным на имя «ЗЕОН КОРПОРЕЙШН», 1-6-2 Маруноути, Тиёда-ку, Токио 100-8246, Япония, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.04.2023, заявитель сообщает, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-909/2022 от 6 апреля 2023 правовая охрана товарного знака «ZION» по свидетельству №599532 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ “велосипеды; мотоциклы, в том числе квадроциклы; сани [транспортные средства]; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства транспортные электрические”.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ “велосипеды; гудки сигнальные для велосипедов; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида для велосипедов; камеры колес велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные; прицепы к

велосипедам; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; спицы велосипедных колес; ступицы колес велосипедов; сумки седловые для велосипедов; тормоза для велосипедов; устройства натяжные для спиц колес; цепи для велосипедов; чехлы для седел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов;” и всех товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых уже вынесено решение о регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, противопоставление со знаком по международной регистрации не оспаривается в рамках поступившего возражения.

К возражению приложено Решение Суда по интеллектуальным правам по делу правам по делу №СИП-909/2022 от 6 апреля 2023.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2021) подачи заявки №2021717492 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2021717492 представляет собой

**ZEON**

словесное обозначение «**ZEON**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 12, 30 классов МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует

**ZION**

товарный знак «**ZION**» по свидетельству №599532, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №599532 досрочно частично прекращена в отношении части товаров 12 класса МКТУ «велосипеды; мотоциклы, в том числе квадроциклы; сани [транспортные средства]; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства транспортные электрические» согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2023 года по делу №СИП-909/2022, запись о чем внесена в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 04.05.2023 и опубликована в Бюллетене №9. Действие правовой охраны товарного знака сохранено в отношении товаров 12 класса МКТУ «катера; яхты».

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 30.08.2022.

Товары 12 класса МКТУ *«велосипеды; гудки сигнальные для велосипедов; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида для велосипедов; камеры колес велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; наборы*

*инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные; прицепы к велосипедам; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; спицы велосипедных колес; ступицы колес велосипедов; сумки седловые для велосипедов; тормоза для велосипедов; устройства натяжные для спиц колес; цепи для велосипедов; чехлы для сидел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов”, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются неоднородными с товарами 12 класса МКТУ “катера; яхты”, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №599532.*

Отсутствие однородности установлено на основании отличия в виде средства передвижения, способах передвижения велосипеда и яхты, а также в отсутствии признаков взаимозаменяемости деталей, предназначенных для велосипеда и для яхты/катера (так колеса вовсе отсутствуют в конструкциях яхт и катеров, поэтому связанные с ними товары как инструменты для шин и цепи, неприменимы для яхт; рули велосипеда и яхт имеют совершенно разную форму, не являются взаимозаменяемыми товарами), имеют разные условия реализации (специализированные лодочные компании и причалы с одной стороны, и магазины спортивных товаров - с другой стороны), разный круг потребителей (лицо, приобретающее водный транспорт с целью вождения, должно иметь право управления водными видами транспорта, а потребителем велосипеда может быть любое лицо).

Таким образом, противопоставление с товарным знаком по свидетельству №599532 заявителем преодолено ввиду неоднородности испрашиваемых товаров товарам 12 класса МКТУ, оставшимся в перечне указанного противопоставления.

Противопоставление со знаком «ZEON» по свидетельству №224471 в рамках поступившего возражения не оспаривается, о новых обстоятельствах не сообщается, и охрана испрашивается исключительно в отношении тех товаров 30 класса МКТУ,

в отношении которых уже вынесено решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2021717492.

На основании изложенного у коллегии имеются основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, как не нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №599532.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2023, изменить решение Роспатента от 30.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717492.**