

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 09.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №813895, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Защищенные телекоммуникации», Тульская обл. (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Защищенные телекоммуникации»), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ЗОНА-ТЕЛЕФОН**» по заявке №2020716883 с приоритетом от 03.04.2020 зарегистрирован 03.06.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №813895 в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интертелекомсервис», 197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25, литер Н, помещение 94 (далее – правообладатель; ООО «Интертелекомсервис»), информация о чем была опубликована 03.06.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №11 за 2021 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №813895 для всех товаров и услуг классов 09, 38, 42 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, а также

положениям пункта 14 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные



знаки «**ZONATELECOM**» по свидетельству №597406 с приоритетом от 19.11.2015 и

« **Zonatelecom**» по свидетельству №792631 с приоритетом от 16.09.2020

(далее – противопоставленные товарные знаки);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №813895 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №597406, №792631 зарегистрированы в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, при этом товарные знаки ООО «Защищенные телекоммуникации» и ООО «Интертелекомсервис» сходны до степени смешения, что вводит потребителя в заблуждение;

- правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 создает условия для недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Интертелекомсервис», поскольку ООО «Защищенные телекоммуникации» оказывает аналогичные услуги на рынке, предоставление которых началось задолго до регистрации спорного обозначения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №813895 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены копии свидетельств №597406 и №792631 на упомянутые товарные знаки.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении, представил свой отзыв, в котором указал на необоснованность возражения и привел следующие аргументы в защиту охраноспособности принадлежащего ему товарного знака:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №792631 имеет более поздний приоритет, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №813895, следовательно, не может учитываться при сравнительном анализе товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №813895 со словесным элементом «ЗОНА-ТЕЛЕФОН» и противопоставленный товарный знак по свидетельству №597406 со словесным элементом «ZONATELECOM», который также может быть воспринят как «ZONATELE.COM», не имеют фонетического сходства, отличаются визуально, и не имеют четких смысловых значений, следовательно, могут восприниматься по-разному;

- вышеизложенные отличия позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения и не могут восприниматься потребителем как принадлежащие одному и тому же производителю или лицу, оказывающему услуги;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №813895 сам по себе не несет информации ни о товаре, не о его изготовителе;

- в возражении не приводятся сведения о том, что потребители ассоциируют товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком по свидетельству №813895 с лицом, подавшим возражение, а факт отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков исключает возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о товаре и его изготовителе;

- ООО «Интертелекомсервис» также является правообладателем товарного знака «**ЗОНА-ДЕНЬГИ**» по свидетельству №798466, т.е. обладает серией товарных знаков, объединенных сходным восприятием и тематикой, что подтверждает возможность возникновения ассоциативных связей исключительно с этим лицом;

- таким образом, основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 вводящим потребителя в заблуждение отсутствуют;

- в возражении не приводятся документы, подтверждающие факт признания регистрации товарного знака по свидетельству №813895 актом недобросовестной конкуренции, установление такого факта не относится к компетенции Роспатента.

С учетом изложенного, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №813895.

В качестве материалов, поясняющих аргументы отзыва, правообладателем представлены копии свидетельств на товарные знаки №798466 и №813895.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей как лица, его подавшего, так и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (03.04.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не

соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил 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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**ЗОНА-ТЕЛЕФОН**» по свидетельству №813895 явилось, имеющееся, по мнению ООО «Защищенные телекоммуникации», нарушение исключительного права этого лица на средство индивидуализации со словесным



элементом «**ZONATELECOM**», а именно товарные знаки «**ZONATELECOM**» по

свидетельству №597406 и « **Zonatelecom**» по свидетельству №792631.

Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарные знаки, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ООО «Защищенные телекоммуникации» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №813895 лицом.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 на предмет соответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ЗОНА-ТЕЛЕФОН**» по свидетельству №813895 с приоритетом от 03.04.2020 является словесным, включает в свой словесные элементы «ЗОНА» и «ТЕЛЕФОН», выполненные через дефис жирным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №813895 зарегистрирован в отношении таких товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ как:

09 класс МКТУ - *аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты кассовые; аппараты переговорные; аппараты светокопировальные; аппараты факсимильные; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; голограммы; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диктофоны;*

дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; искатели спутниковые; кабели оптико-волоконные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные магнитные; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; маркеры безопасности [средства шифрования]; микропроцессоры; микрофоны; микшеры звуковые; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы наблюдения; приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; провода магнитные; провода электрические; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или

загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; роботы для обеспечения безопасности; роботы обучающие; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; соединения для электрических линий; соединения электрические; средства обучения аудиовизуальные; сумки для переносных компьютеров; схемы интегральные; схемы печатные; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; терминалы интерактивные сенсорные; трекболы [компьютерная периферия]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; экраны проекционные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов;


38 класс МКТУ - агентства печати новостей; вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету;

передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат факсимильных аппаратов; рассылка электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; связь факсимильная; телеконференции; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных;


42 класс МКТУ - *анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка*

компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №597406 с приоритетом от 19.11.2015 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника зеленого цвета изобразительный элемент в виде пересекающихся между собой ромбов серого цвета и словесного элемента «ZONATELECOM», выполненного заглавными буквами черного цвета латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ «*информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; почта электронная; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь телефонная; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телефонной связи*».



Противопоставленный товарный знак « Zonatelecom» по свидетельству №792631 с приоритетом от 16.09.2020 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде пересекающихся между собой ромбов с

утолщенными гранями, один из которых исполнен в зелёном, а другой в фиолетовом цвете, и расположенный рядом с ним словесный элемент «Zonatelecom», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при этом буква «Z» является заглавной. Товарный знак зарегистрирован для услуг 38 класса МКТУ «*информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; почта электронная; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь телефонная; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телефонной связи*» и услуг 42 класса МКТУ «*исследования в области телекоммуникационных технологий; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения*».

Необходимо указать, что, исходя из даты (03.04.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895, не может быть принят во внимание противопоставленный товарный знак свидетельству №792631 с приоритетом от 16.09.2020, поскольку он имеет более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**ЗОНА-ТЕЛЕФОН**» по свидетельству №813895 и противопоставленного



товарного знака «**ZONATELECOM**» по свидетельству №597406 на предмет наличия между ними сходства показал следующее.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом

смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Единственным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 является сложносоставное слово «ЗОНА-ТЕЛЕФОН», которое само по себе отсутствует в словарно-справочных источниках информации, вместе с тем в его составе присутствуют две лексические единицы русского языка. Так, согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой «зона» - 1. пояс, полоса, пространство между какими-нибудь границами, двумя линиями или вдоль какой-нибудь линии, а также вообще характеризующаяся какими-нибудь общими признаками территория, область; 2. закрытая территория концлагеря, места заключения (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/69654>); «телефон» - 1. система связи для передачи речевой информации на расстояние при помощи электрических сигналов по проводам или по радио; 2. аппарат для разговора таким способом; 3. абонентский номер такого аппарата (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/240190>).

В силу смыслового значения входящих в состав словесного обозначения «ЗОНА-ТЕЛЕФОН» словесных элементов оно может вызывать ассоциации с территорией, находящейся в определенных границах, в том числе с местом заключения, и телефонной связью на этой территории.

В свою очередь словесным индивидуализирующим элементом противопоставленного знака по свидетельству №597406 является слово «ZONATELECOM». Данный словесный элемент отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего при написании буквы латинского алфавита.

При этом коллегия считает необходимым указать на то, что словесный элемент «ZONATELECOM» фонетически воспринимается как «ЗОНАТЕЛЕКОМ», т.е. как сложносоставное слово, в котором усматривается наличие словесного элемента «ЗОНА» с вышеупомянутым смысловым значением, а также слова «ТЕЛЕКОМ», образованного от лексической единицы английского языка «telecom» - телекоммуникация, дальняя связь (см. англо-русские онлайн-словари, <https://translate.yandex.ru/>, <https://www.translate.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://translate.academic.ru>).

Следует отметить, что «телекоммуникация» - комплекс технических средств, предназначенных для передачи информации на расстояние. Информация поступает в самых разнообразных видах: как цифровые сигналы, звуки, печатные слова или изображения. Пересылка выполняется посредством телеграфа, телефона или радио, по проводам или радиоволнами; иногда эти способы комбинируются. Есть два основных вида сообщений: цифровые сигналы, в которых сообщение превращается в ряд кодированных импульсов, а затем посылаются, и аналоговые сигналы, когда сообщение, например, голосовая речь, непосредственно превращается в серию передаваемых электрических импульсов, в волновой форме аналогичных модуляциям исходного сообщения (см. Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4711/ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ>).

Таким образом, словесное обозначение «ZONATELECOM» вызывает представление о комплексе технических средств, передающих информацию на определенной закрытой территории, в том числе в местах заключения и в том числе с применением телефона.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что словесные индивидуализирующие элементы сравниваемых товарных знаков «ЗОНА-ТЕЛЕФОН» и «ZONATELECOM»

способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации как с такой закрытой территорией как «зона», так и со средствами связи, в том числе телефонной, т.е. эти словесные элементы являются сходными семантически.

Словесные элементы «ЗОНА-ТЕЛЕФОН» (состоит из 11 букв/звуков, 5 слогов) и «ZONATELECOM» (состоит из 11 букв/звуков, 5 слогов) также характеризуются фонетическим сходством за счет совпадения 9 звуков из 11, которые при этом занимают одинаковое положение в составе сравниваемых обозначений (8 одинаковых гласных и согласных звуков в трех начальных слогах [зо-на-те-ле-] и находящийся под ударением гласный звук [о] в последних слогах [-фон] и [-ком]). При этом артикуляция при произношении звуков [н] и [м] на конце слова снижается, они редуцируются. Фактически звуковая разница сравниваемых обозначениях заключается в одном согласном звуке в последнем слоге - [ф] и [к]. Однако, 8 совпадающих звуков находятся в начальном положении и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

Что касается графического критерия сходства при сопоставлении указанных словесного оспариваемого товарного знака и противопоставленного комбинированного товарного знака, то он имеет второстепенное значение, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен в стандартной шрифтовой манере, не имеет каких-либо визуальных особенностей, оказывающих воздействие на потребителя и приводящих к запоминанию знака.

В этой связи именно семантическое и фонетическое сходство вышеназванных словесных элементов сравниваемых товарных знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Все вышеизложенное свидетельствует о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №813895 и №597406 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «ZONATELECOM» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №597406 может

восприниматься как «ZONATELE.COM» принят к сведению, однако это мнение не обосновано, поскольку знак препинания в виде точки в этом словесном элементе отсутствует.

Кроме того, не имеет правового значения для вывода о наличии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №813895, №597406 информация правообладателя о наличии у него исключительного права на товарный знак «**ЗОНА-ДЕНЬГИ**» по свидетельству №798466.

Правообладатель отмечает, что принадлежащие ему товарные знаки «**ЗОНА-ТЕЛЕФОН**» по свидетельству №813895 и «**ЗОНА-ДЕНЬГИ**» по свидетельству №798466 «объединяют одно восприятие и тематика».

Однако именно вывод об одинаковом фонетическом и семантическом восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 и противопоставления по свидетельству №597406 обуславливает ассоциирование этих обозначений друг с другом, а наличие у правообладателя прав на товарный знак «**ЗОНА-ДЕНЬГИ**» по свидетельству №798466 наличия угрозы имеющегося сходства сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №813895, №597406 не исключает.

В части анализа однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №813895 предоставлен для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ, среди которых различные средства связи, устройства для обработки информации и программное обеспечение, робототехника, аппаратура для наблюдения и контроля, кассовые аппараты, аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображений, оптика, а также услуги 38 класса в сфере телекоммуникаций, связанных с Интернетом и факсимильной связью, услуги 42 класса МКТУ, связанные с программными и компьютерными технологиями.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №597406 касается услуг 38 класса МКТУ, связанных с Интернет и телефонной связью.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №813895 и №597406 характеризуются совпадением в 38 классе МКТУ, связанным с обеспечением Интернет и телефонной связью.

Так, перечни 38 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков включают такие идентичные позиции как «информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; передача сообщений; предоставление услуг видеоконференцсвязи; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные».

Кроме того, услуги 38 класса МКТУ *«вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; рассылка электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных»* оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 и услуги 38 класса МКТУ *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; почта электронная; предоставление услуг видеоконференцсвязи; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №597406 относятся к такой родовой категории услуг, оказываемых в области Интернет-связи, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации услуг (оказываются Интернет-провайдерами, т.е. организациями, предоставляющими услуги доступа к сети Интернет и иные

связанные с Интернетом услуги, в том числе прокат средств доступа в сеть), следовательно, однородны.

В свою очередь услуги 38 класса МКТУ «прокат факсимильных аппаратов; связь факсимильная; услуги голосовой почты» оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 и услуги 38 класса МКТУ «услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; связь телефонная; услуги по предоставлению телефонной связи» противопоставленного товарного знака по свидетельству №597406, являясь телекоммуникационными услугами, оказываемыми, в том числе, с применением телефонной связи, относятся к одному роду услуг, характеризуются одним и тем же назначением, предназначены для одного и того же круга потребителей, оказываются телекоммуникационными компаниями в области телефонной связи, что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей» оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895, то они индивидуализируют деятельность специализированных информационных предприятий (организаций, служб, центров), обслуживающих средства массовой информации. Их основная функция - снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками на его продукцию. Указанная деятельность неоднородна телекоммуникационным услугам по доступу к сети Интернет и обеспечению телефонной связью, приведенным в перечне 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №597406.

Также не усматривается однородность товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895, связанных с производством различные средств связи, устройств для обработки информации, программного обеспечения, робототехники, аппаратуры для наблюдения и контроля, кассовых аппаратов, аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображений, оптических приборов и устройств, а также услуг 42 класса МКТУ в области создания программных

продуктов и компьютерных технологий, с телекоммуникационными услугами 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №597406.

Таким образом, проанализировав вышеуказанные перечни товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ сопоставляемых товарных знаков, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для признания высокой степени однородности услуг 38 класса МКТУ в части.

Установленная высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №597406 в целом, а также однородность вышеприведенной части услуг 38 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении услуг 38 класса МКТУ *«вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат факсимильных аппаратов; рассылка электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; связь факсимильная; телеконференции; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных»*, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895, по основаниям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что в поступившем возражении указывается на то, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №813895 не соответствует

требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак «**ЗОНА-ТЕЛЕФОН**» по свидетельству №813895 включает в свой состав изобретенное слово «ЗОНА-ТЕЛЕФОН», которое само по себе не способно вызывать не соответствующие действительности представления о каких-либо товарах и услугах 09, 38, 42 классов МКТУ, поэтому нет оснований для отнесения его к обозначениям, являющимся ложными согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в отношении довода о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица оказывающего услуги необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1)

введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем. Однако таких доказательств лицом, подавшим возражение, не представлено.

В этой связи коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 он был способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного довода возражения о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №813895 носят недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрен судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

Вместе с тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №813895 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для части услуг 38 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2021, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №813895 частично в отношении услуг 38 класса МКТУ «вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача видео по запросу; передача

поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат факсимильных аппаратов; рассылка электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; связь факсимильная; телеконференции; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных».