

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Феррони Инжиниринг», Самарская область, г.Тольятти, ш. Поволжское, 3, оф. 4 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774290, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **ZASS** » по заявке №2021774290, поданной 12.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774290 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ заявленное обозначение для не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку

тождественно знаку «**ZASS**» по международной регистрацией № 924090/A с конвенционным приоритетом от 02.06.2006 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании ASKO HOLDING ANONIM SIRKETI, Gazi Mahallesi Zubeyde Hanim Bulvari, Hayat Evler Sitesi A Blok No:647A Sehitkamil, Gaziantep в отношении однородных товаров 09, 20 классов МКТУ.

Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-611/2022 от 07.06.2023 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №924090А в отношении части товаров 09 и товаров 20 классов МКТУ, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении всех заявленных товаров 09, 20 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021774290 в отношении всех заявленных товаров 06, 09, 20 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-611/2022 от 07.06.2023 – [1];

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [2];

- перечень товаров 09, 20 классов МКТУ на английском языке с переводом на русский язык, в отношении которых досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №924090А – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2021) поступления заявки № 2021774290 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Заявленное обозначение « **ZASS** » по заявке №2021774290 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается для товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении товаров 06 класса МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 20 классов МКТУ препятствовал принадлежащий иному лицу знак знаку «**ZASS**» по международной регистрацией № 924090/A – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак тождественны.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом тождество сравниваемых обозначений.

В возражении заявителем обращено внимание на то, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-611/2022 от 07.06.2023 [1] досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №924090А в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«Научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные и обучающие приборы и приборы; спринклерные системы (противопожарная защита); весы; фотометры; измерительные приборы, измерительные приборы (электрические); измерительные приборы, индикаторы топлива; мерные стаканы, газометры; сигнальные устройства, сигнальные устройства (акустические); средства пожаротушения; сигнальные звонки (электрические), сигнальные свистки, звонки (сигнализации), сирены; системы охранной сигнализации (электрические), устройства охранной сигнализации; пожарная сигнализация; таймеры, не для часовых механизмов;*

часовые часы; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; усилители звука, проигрыватели компакт-дисков, проигрыватели DVD; громкоговорители; радиоприемники; телевизоры; видеомагнитофоны, видеокамеры; диапроекторы; усилители; звукоусилители и их части; магнитные носители информации, записывающие диски; оборудование для обработки данных и компьютеры; компьютеры; мониторы (компьютеры); сканеры (обработка данных); гидролокаторы; радиолокационное оборудование; мобильные телефоны; телефонные аппараты; рации; факсимильные аппараты; антенны; устройства дистанционного управления, считыватели штрих-кодов; солнечные элементы; аккумуляторные батареи (электрические); аккумуляторные батареи (электрические); аккумуляторные батареи (электрические) для транспортных средств; устройства бесперебойного электроснабжения и системы на их основе для компьютерных систем; фотоэлементы; копировальные аппараты; копировальные аппараты (фотографические, электростатические, тепловые); солнечные коллекторы для выработки электроэнергии; электрические системы дистанционного управления производственными рабочими процессами; аппаратура и инструменты для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством; утюги (электрические); электротермические бигуди; магнитофоны; топливные и мотобензонасосы для АЗС; дверные звонки (электрические); электрические устройства для привлечения и уничтожения насекомых; электрические дверные доводчики» и товаров 20 класса МКТУ, а именно «клапаны или задвижки (кроме деталей машин), неметаллические, обратные клапаны из пластмассы для водопроводных труб; обратные клапаны из пластмассы для дренажных труб; лестницы пассажирские неметаллические (передвижные); изделия (не включенные в другие классы) из дерева, пробки, тростника, тростника, лозы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, янтаря, перламутра, пенки и заменители всех этих материалов или пластмасс; полотенцесушители (стационарные), не металлические; хомуты пластиковые для кабелей и труб».

Прекращение правовой охраны противопоставленного знака в отношении вышеперечисленных товаров 09, 20 классов МКТУ, по мнению заявителя, устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения для всех испрашиваемых товаров

- 09 класса МКТУ - *аппаратура для дистанционного управления; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; выключатели закрытые [электрические]; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; громкоговорители; датчики пьезоэлектрические; детекторы инфракрасные; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; замки электрические; замки навесные электронные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; зуммеры; изделия оптические; интерфейсы звуковые; камеры тепловизионные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; кнопки для звонков; кольца электронные; корпуса громкоговорителей; крышки защитные для штепсельных розеток; линзы оптические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; микрофоны; оболочки для электрических кабелей; огни сигнальные лазерные аварийные; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; платы для интегральных схем; платы печатные; полупроводники; предохранители электрические; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле электрические; рупоры для громкоговорителей; сигнализация световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; стекло оптическое; терминалы интерактивные сенсорные; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; усилители звука; устройства для видеозаписи;*

устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для считывания знаков оптические; устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; чипы [интегральные схемы]; щиты коммутационные; экраны проекционные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; устройства и инструменты для идентификации или автоматического распознавания людей, отпечатков пальцев или ладоней, голоса, черт лица или тела или других биометрических характеристик; системы для идентификации или автоматического распознавания людей, отпечатков пальцев или ладоней, голоса, черт лица или тела или других биометрических характеристик; устройства для распознавания отпечатков пальцев; устройства для распознавания лиц; программное обеспечение для распознавание жестов; замки дверные с отпечатками пальцев; идентификатор отпечатков пальцев; устройства, считывающие отпечатки пальцев [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие биометрические данные по геометрии лица [оборудование для обработки данных]; устройства электронные контроля и управления доступом; контроллеры биометрические для систем контроля и управления доступом; биометрические дверные замки, считывающие отпечатки пальцев, черты лица, отпечатки ладоней или других биометрических характеристик;

- 20 класса МКТУ - браслеты опознавательные неметаллические; винты неметаллические; гайки неметаллические; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; детали стержневые крепежные неметаллические; доски для ключей; замки для транспортных средств неметаллические; заклепки неметаллические; зеркала; знаки номерные неметаллические; замки навесные неметаллические, за исключением электронных; замки неметаллические, за исключением электрических; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; ключи пластиковые; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; молотки дверные, неметаллические;

направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; пластины опознавательные неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; упоры дверные неметаллические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; фурнитура дверная неметаллическая; шарниры неметаллические.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного знака (1) продолжает действовать для следующих товаров:

- 09 класса МКТУ – *automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, pocket calculators, printers for computers, digital cameras, filters for photographic purposes; magnification apparatus (photo), photo apparatus, drying apparatus for photographs, slide projectors, flashlights (photography), flashlight lamps (photography), contact lenses, contact lens cases, correction lenses (optics), sunglasses, spectacles (optics), spectacle cases, spectacle mounts and frames, spectacle glasses; fire boats, fire blankets, fire extinguishers, fire engines, binoculars, telescopes, distance measuring devices; satellites for scientific purposes; navigation devices for vehicles (on-board computers), navigation instruments / автоматы и механизмы для монетоприемников; кассовые аппараты, счетные машины, карманные калькуляторы, принтеры для компьютеров, цифровые фотоаппараты, фильтры для фотографических целей; увеличительная аппаратура (фото), фотоаппарат, аппарат для сушки фотографий, слайд-проекторы, фонарики (фотография), лампы-фонарики (фотография), контактные линзы, футляры для контактных линз, корректирующие линзы (оптика), солнцезащитные очки, очки (оптика), футляры для очков, крепления и оправы для очков, очки; пожарные катера, пожарные одеяла, огнетушители, пожарные машины, бинокли, подзорные трубы, дальномеры; спутники для научных целей; навигационные устройства для автомобилей (бортовые компьютеры), навигационные приборы;*

- 20 класса МКТУ – *Furniture, mirrors, picture frames; showcases (furniture), trolley tables (furniture), dressers (furniture), benches (furniture), buffet trolleys (furniture), sideboards (furniture), shelves for files (furniture), shelves, office furniture, letter boxes, neither of metal nor of brickwork, mobiles (decoration articles), pharmacist's*

cabinets, medicine cabinets, coat racks, towel cabinets (furniture), bookshelves, deck chairs, drawing tables, tables, counters, workbenches; mattresses, cushions, air-filled pillows, not for medicinal purposes, air cushions, not for medicinal purposes, air mattresses, not for medicinal purposes, waterbeds, not for medicinal purposes, sleeping bags for camping purposes, hat stands (furniture), hangers; curtain rings, curtain rollers of plastics, curtain rails, curtain rods, bead curtains for decoration purposes, bamboo curtains, furniture castors, not of metal; door fittings, not of metal, door handles, not of metal, door bolts, not of metal, fastenings, fastening material of plastics, edge closures for furniture of plastics, hinges, not of metal, furniture fittings, not of metal, tool handles, not of metal / Мебель, зеркала, рамы для картин; витрины (мебель), столы-тележки (мебель), комоды (мебель), скамейки (мебель), буфетные тележки (мебель), серванты (мебель), полки для папок (мебель), стеллажи, офисная мебель, почтовые ящики, неметаллические, а также кирпичной кладки, мобильных (предметов декора), аптечных шкафов, аптечек, вешалок, полотенцесушителей (мебель), книжных полок, шезлонгов, столов для рисования, столов, прилавков, верстаков; матрасы, подушки, подушки надувные не для медицинских целей, подушки воздушные не для медицинских целей, матрасы надувные не для медицинских целей, водяные кровати не для медицинских целей, спальные мешки для походных целей, подставки для головных уборов (мебель), вешалки; кольца для штор, ролики для штор из пластмассы, карнизы для штор, карнизы, шторы для декоративных целей, шторы бамбуковые, ролики для мебели неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая, ручки дверные неметаллические, засовы дверные неметаллические, крепления, крепежный материал из пластмассы, замки для мебели из пластмассы, петли неметаллические, фурнитура мебельная неметаллическая, ручки для инструментов, не из металла.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), показал следующее.

Заявленные товары «*видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; камеры тепловизионные; устройства для видеозаписи*» однородны товарам «*цифровые фотоаппараты, фильтры для фотографических целей; увеличительная аппаратура*

(фото), фотоаппарат, аппарат для сушки фотографий, слайд-проекторы, фонарики (фотография), лампы-фонарики (фотография), бинокли, подзорные трубы, дальномеры» противопоставленного знака (1), поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как «приборы для наблюдения» - «приборы фотографические, кинематографические», соответственно, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные товары *«изделия оптические; линзы оптические; стекло оптическое; устройства для считывания знаков оптические»* однородны товарам *«контактные линзы, футляры для контактных линз, корректирующие линзы (оптика), солнцезащитные очки, очки (оптика), футляры для очков, крепления и оправы для очков, очки»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров, как «приборы и изделия оптические», имеют одно назначение, рынок сбыта и круг потребителей.

Заявленные товары *«браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; интерфейсы звуковые; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; кольца электронные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; платы для интегральных схем; платы печатные; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; терминалы интерактивные сенсорные; устройства для обработки информации; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; чипы [интегральные схемы]; экраны проекционные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; устройства и инструменты для идентификации или автоматического распознавания людей, отпечатков пальцев или ладоней, голоса, черт лица или тела или других биометрических характеристик; системы для идентификации или автоматического распознавания людей, отпечатков пальцев или ладоней, голоса, черт лица или тела или других биометрических характеристик; устройства для*

распознавания отпечатков пальцев; устройства для распознавания лиц; программное обеспечение для распознавание жестов; устройства, считывающие биометрические данные по геометрии лица [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие отпечатки пальцев [оборудование для обработки данных]; устройства электронные контроля и управления доступом; контроллеры биометрические для систем контроля и управления доступом» однородны товарам «принтеры для компьютеров, спутники для научных целей; навигационные устройства для автомобилей (бортовые компьютеры), навигационные приборы» противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (оборудование компьютерное, которое включает комплектующие для него и программное обеспечение, и оборудование для обработки данных), имеют одно назначение (обработка, хранение, обмен и запоминание данными) и один круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявленные товары 09 класса МКТУ «*глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки электрические; замки навесные электронные; звонки дверные электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; кнопки для звонков; замки дверные с отпечатками пальцев; идентификатор отпечатков пальцев; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; биометрические дверные замки, считывающие отпечатки пальцев, черты лица, отпечатки ладоней или других биометрических характеристик» признаются коллегией однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленного знака (1) «*фурнитура дверная неметаллическая, ручки дверные неметаллические, засовы дверные неметаллические»*, ввиду нижеследующего.*

Дверная фурнитура – это конструктивные элементы, которые прикрепляются к двери для улучшения её функциональности или внешнего вида. К дверной фурнитуре относятся петли, доводчики, ручки, глазки, а также замки и комплектующие для них. При этом дверные замки бывают навесные, врезные, электронные, электромеханические, биометрические.

В этой связи, указанные выше товары 09 и 20 классов МКТУ относятся к одной категории товаров (фурнитура дверная) и имеют одно назначение, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом, а также сопоставляемые товары имеют один круг потребителей и рынок сбыта.

Остальные заявленные товары 09 класса МКТУ *«аппаратура для дистанционного управления; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; брелоки электронные для дистанционного управления; выключатели закрытые [электрические]; громкоговорители; датчики пьезоэлектрические; детекторы инфракрасные; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; зуммеры; корпуса громкоговорителей; крышки защитные для штепсельных розеток; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; микрофоны; оболочки для электрических кабелей; огни сигнальные лазерные аварийные; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; полупроводники; предохранители электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле электрические; рупоры для громкоговорителей; сигнализация световая или механическая; сирены; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; усилители звука; устройства для воспроизведения звука; устройства для предотвращения краж электрические; устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; щиты коммутационные»* относятся к товарам (приборы и устройства для управления, передачи и воспроизведения звуков; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством), которые имеют иное назначение, чем товары противопоставленного знака (1), в связи с чем признаются неоднородными.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), показал, что сопоставляемые товары относятся к одной категории товаров (мебель, части и

вспомогательные аксессуары к ним, к которым относятся, в том числе, скобяные, крепежные, замочные изделия, фурнитура), имеют один круг потребителей, а также сопоставляемые товары взаимодополняемы, так, например, при производстве мебели используются скобяные, крепежные изделия, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом и, следовательно, признаются однородными.

Коллегия также отмечает, что при определении однородности учитывала, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) тождественны, то есть имеет место быть высокая степень их сходства, что в свою очередь обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 20 классов МКТУ, которые были признаны однородными, не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2023, изменить решение Роспатента от 23.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021774290.