


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 22.01.2024, поданное компанией «Zim Integrated Shipping Services Ltd.», Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1695151, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 16.03.2022 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1695151 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.09.2023 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1695151 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг 09, 35, 39, 42 классов МКТУ знаку по международной регистрации

№1695151 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

ZIM

- с обозначением « **ZIM** » по заявке № 2020741137, заявленной имя ООО "ЗАВОД ИННОВАЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", 654066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти (Центральный р-н), 5Б, под./эт./оф. 2/3/3, с приоритетом от 27.07.2020, в отношении товаров 06, 07, 09, 12 и услуг 37, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ;


ZIM
ZiM*i*

- товарным знаком « **ZiM*i*** » по свидетельству № 830413, зарегистрированным на имя Гуанчжоу Зимай Технолоджи Ко., Лтд., 510000, Room X-1408, Блдг. 28, № 61, Далингшан Роад, Тианхе Дистрикт, Гуанчжоу, Китай, с приоритетом от 19.07.2020, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 543441, зарегистрированным на имя Заикиной Ирины Михайловны, 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Свободы, 8, кв. 64, с приоритетом от 15.10.2013, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

 **ЗиМ**

- товарным знаком «  » по свидетельству № 508741, зарегистрированным на имя ООО "ЗиМ", 620137, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Шефская, 3, корп. Г, оф. 107, с приоритетом от 05.02.2013, в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 и 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой по противопоставленной заявке №2020741137 было вынесено решение о признании ее отозванной;

- таким образом, указанное противопоставление не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1695151 для услуг 39 класса МКТУ;

- в отношении остальных заявленных товаров и услуг предоставление правовой охраны рассматриваемому товарному знаку не оспаривается.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1695151 в отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.03.2022) знака по международной регистрации №1695151 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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).

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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


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

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.

Знак по международной регистрации №1695151 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее квадрат черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «ZIM», выполненный белым цветом заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Над словесным элементом расположены в две строки белым цветом четыре и три звезды, соответственно.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарные знаки по свидетельствам №№543441, 830413, 508741, обозначение по заявке №2020741137.

Ввиду того, что заявитель не испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению для заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№543441, 830413, 508741 могут быть сняты в качестве противопоставлений.

В отношении противопоставленного экспертизой обозначения по заявке №2020741137, то коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 21.09.2023.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что 02.11.2023 принято решение о признании заявки №2020741137 отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1695151 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1695151 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024, отменить решение Роспатента от 21.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1695151 в отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ.