


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 №1695150, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 16.03.2022 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1695150 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 №1695150 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг 09, 35, 39, 42 классов МКТУ знаку по международной регистрации

№1695150 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, Роом 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 №1695150 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 №1695150 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 №1695150 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 №1695150 представляет собой



комбинированное обозначение «**ZIM**», включающее словесный элемент «ZIM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Над словесным элементом расположены в две строки 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 №1695150 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1695150 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 №1695150 в отношении товаров и услуг 12, 39 классов МКТУ.