

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.07.2022, поданное компанией Inostrannoe proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie «ZIP24», Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557648, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1557648, произведенной Международным Бюро ВОИС 27.07.2020 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 07, 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.09.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1557648, основанием для которого явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1557648 требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1557648 сходен до степени смешения с товарными знаками:



«» по свидетельству №601737, зарегистрированным в отношении товаров 04, 07, 08, 09, 11, 17 классов МКТУ на имя Сычева Дмитрия Александровича, Краснодарский край, станица Каневская;

«**ZIP**» по свидетельству № 324150, зарегистрированным в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «ЗИП Лоджистик», Приморский край, г. Владивосток.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.07.2022, указано, что заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 601737 вследствие его неиспользования, в отношении части товарных рубрик 07 и 11 классов МКТУ, которое на дату подготовки настоящего возражения находится на рассмотрении суда первой инстанции (дело № СИП-378/2022).

Заявитель полагает, что экспертиза признала сходство заявленного обозначения «zip24» с противопоставленными товарными знаками не оценив обозначения в целом.

Из анализа различных интернет переводчиков следует, что словесный элемент «zip» является лексической единицей английского языка, имеющей многозначный перевод на русский язык, который может выступать в качестве глагола или существительного и имеет различные варианты перевода, например: резкий звук; свист; энергия; стремительность; промелькнуть; застёжка-молния; ноль; быть полным энергии; действовать быстро, энергично и др.

Многозначность указанного слова создает высокую вариативность значений, в отношении которых потребители могут воспринимать заявленное обозначение и противопоставленные знаки, исходя из уровня своих языковых познаний и своего предыдущего потребительского опыта. Однако стоит заметить, что, в отличие от противопоставленных знаков, в заявленном обозначении есть цифровой показатель

«24», который может влиять на смысловое восприятие обозначения «zip24» потребителями в значении «действующий быстро на протяжении 24-х часов».

По мнению заявителя, несмотря на некоторое фонетическое сходство, у сравниваемых обозначений имеется ряд отличительных признаков, которые нивелируют, размывают такое сходство и делают заявленное обозначение отличимым на уровне физического (слухового и зрительного) восприятия.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными и не ассоциируются друг с другом ввиду отсутствия стилистически сходных элементов, в этой связи принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг), маркированных сопоставляемыми обозначениями, одному лицу, по мнению заявителя, отсутствует.

В качестве дополнительного аргумента, заявитель сообщает, что в его адрес не поступало никаких претензий со стороны правообладателей противопоставленных товарных знаков в отношении нарушения их исключительных прав.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание представленные доводы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1557648 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557648 было приостановлено, что было обусловлено вынесением Судом по интеллектуальным правам Определения о принятии обеспечительных мер от 30.08.2022 по делу № СИП-378/2022.

В связи с тем, что решением Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2022 года по делу № СИП-378/2022 отменены принятые определением Суда от 30 августа 2022 года обеспечительные меры, рассмотрение спора было возобновлено.

В дополнение к ранее представленным материалам от заявителя поступила корреспонденция, в котором он просит приобщить в дело заявки решение Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2022 по делу №СИП-378/2022, в соответствии с

которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №601737 была досрочно прекращена в отношении части товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Вместе с тем, поскольку в перечне товаров 07 и 11 классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана сохранена, остались однородные позиции, по мнению заявителя, что для снятия противопоставления товарного знака №601737 в отношении устройств для сушки, возможно уточнить заявленную рубрику следующим образом: Apparatus for heating, cooling, drying (excluding apparatus for drying vegetable products and food products), ventilation (Устройства для нагрева, охлаждения, сушки (кроме устройств для сушки растительных продуктов и пищевых продуктов), вентиляции).

Кроме того, заявитель просит исключить заявленную рубрику 07-го класса «Motors and engines, except for land vehicles» (двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств).

Заявитель просит учесть указанные уточнения и снять противопоставление товарного знака №601737 по причине отсутствия однородности товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2020) международной регистрации №1557648 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

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.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, знак по международной регистрации №1557648



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ZIP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором в букву «р» вписано стилизованное изображение земного шара, и число 24.

Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «ZIP», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии данного обозначения и именно этот элемент способствует осуществлению индивидуализирующей функции товарного знака, поскольку числовой элемент «24» не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

07 класс - Motors and engines, except for land vehicles; compressors for refrigerators; air compressors; compressors for air conditioners; compression-condensation units (Моторы и двигатели, кроме наземных транспортных средств; компрессоры для холодильников; воздушные компрессоры; компрессоры для кондиционеров; компрессорно-конденсаторные агрегаты).

11 класс - Apparatus for heating, cooling, drying, ventilating; cooling units; refrigerating appliances and installations; refrigerating apparatus (Аппараты для обогрева, охлаждения, сушки, вентиляции; холодильные агрегаты; холодильные приборы и установки; холодильный аппарат).

35 класс - Services related to wholesale and retail sale of refrigerating and thermal components and wear parts, cooling units, compressors, air-coolers, condensers, plate and frame heat exchangers, controlling units, split-system air conditioning, automatic controls, microengines, fans, filters, copper pipes, fittings, insulators, industrial oils, refrigerating doors, conditioners, sandwich panels for building, tools, shopping carts, drain heater,

refrigerants, solders and soldering fluxes, receivers, oil separators, oil receivers, vibration dampers, oil level regulator, control boards, protective circuit breakers, contactors, initiating relay, phase monitors, time switches, wires, compression terminals, ferrules, housings, light signalling hardware, industrial relays, also via on-line shops; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; sales promotion for others; demonstration of goods, also by means of computer networks; providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; advertising (Услуги, связанные с оптовой и розничной продажей холодильных и тепловых компонентов и быстроизнашивающихся деталей, холодильных установок, компрессоров, воздухоохладителей, конденсаторов, пластинчатых и рамных теплообменников, блоков управления, сплит-систем кондиционирования, автоматики, микродвигателей, вентиляторов, фильтров, медные трубы, фитинги, изоляторы, промышленные масла, холодильные двери, кондиционеры, сэндвич-панели для строительства, инструменты, тележки, сливной нагреватель, хладагенты, припои и паяльные флюсы, ресиверы, маслоотделители, маслоресиверы, виброгасители, регулятор уровня масла, щиты управления, защитные автоматы, контакторы, пусковое реле, фазовращатели, реле времени, провода, компрессионные клеммы, наконечники, корпуса, аппаратура светосигнализации, промышленные реле, в том числе через интернет-магазины; услуги по закупкам для других [приобретение товаров и услуг для других предприятий]; стимулирование сбыта для других; демонстрация товаров, в том числе посредством компьютерных сетей; предоставление коммерческой информации и консультирование потребителей при выборе товаров и услуг; презентация товаров на носителях информации, для целей розничной торговли; реклама).

42 класс – Engineering (Инжиниринг).

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557648 явились

комбинированный товарный знак «» по свидетельству №601737 [1] и

словесный товарный знак «**ZIP**» по свидетельству № 324150 [2].

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2022 года по делу № СИП-378/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №601737 [1] досрочно прекращена в отношении части товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Соответственно, правовая охрана противопоставленного товарного знака сохранена в отношении следующих товаров:

07 класса - машины заверточные; машины оплеточные; манипуляторы автоматические [машины]; машины моечные; машины зерноочистительные; машины для обработки кожи; устройства для открывания дверей гидравлические; ремизы ткацких станков; сепараторы молочные; измельчители [машины] для промышленных целей; машины для обработки стекла; картеры моторов и двигателей; машины стачивающие швейные; машины мездрильные; устройства делительные; молоты [детали машин]; машины для укупорки крышками бутылок; машины для изготовления стереотипов; 3D-принтеры; кабестаны; полотна пильные [детали машин, станков]; устройства для передвижения занавесей электрические; мехи кузнечные; приводы педальные для швейных машин; ремни приводные для двигателей; машины для мойки бутылок; аппараты для очистки ацетилена; краны спускные [водоотделители]; машины стиральные с предварительной оплатой; генераторы постоянного тока для велосипедов; машины сельскохозяйственные; устройства для закрывания дверей гидравлические; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; устройства для открывания дверей электрические; станки камнеобрабатывающие; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; станки гайконарезные; машины тестомесильные механические; машины сатинировальные; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; машины для изготовления кружев; регуляторы [части машин]; прялки; ремни подъемные; насосы масляные; двигатели для летательных аппаратов; машины печатные ротационные; подшипники роликовые; машины шрифтолитейные; столы для машин; машины для заточки резцов; молоты ковочные [небольших размеров]; машины овощепротирочные; якоря малые автоматические морские; машины гальванизационные; конвертеры для выплавки стали; краны мостовые; сепараторы; ножи электрические; матрицы полиграфические; перфораторы бурильные; клапаны редуccionные [детали машин]; прессы типографские; машины отделочные;

электромолоты; культиваторы [машины]; держатели для режущих инструментов машин, станков; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; копатели [машины]; аппараты для подачи пива под давлением; машины для очистки нефти; инструменты режущие [детали машин]; грязеуловители [машины]; машины отрезные; машины для подрезания кожи; оборудование для переработки руд; машины для переработки руд; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; палцы круглые для вышивальных машин; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; устройства для открывания окон гидравлические; двигатели судовые; процессоры кухонные электрические; суппорты станков [детали машин]; станки фрезерные; машины для производства бумаги; машины печатные; комбайны угольные; машины для упаковки; машины для очистки плодов и овощей; устройства для откатки [горное дело]; сноповязалки; грохоты [машины или детали машин]; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; пистолеты для нанесения клея электрические; машины швейные; машины для крашения; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; устройства для подачи клейких лент [машины]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; установки доильные; машины для окрасочных работ; машины для герметизации бутылок; цилиндры машин; аппараты сварочные электрические; машины для укупорки пробками бутылок; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; каретки вязальных машин; машины гладильные; машины смешивающие; бульдозеры; машины для просеивания шлака; канавокопатели плужные [плуги]; грабли механические; машины для строительства железных дорог; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; машины правильные; зубья для грабельных машин; кольца поршневые; ремни приводные для генераторов постоянного тока; масленки [детали машин]; устройства для закрывания окон, пневматические; машины для производства битума; аппараты для очистки под высоким давлением; подъемники [лифты]; аппараты для производства газированной воды; эскалаторы; станины машин; машины этикетировочные; решета, включенные в 07 класс; стаканы доильных машин; прессы [машины промышленные]; соломорезки; щетки генераторов

постоянного тока; валы коленчатые; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна воздуходувные; башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; аппараты для вулканизации; машины пневматические; машины мукомольные; валы печатные для машин; машины для тиснения; сальники [детали машин]; машины упаковочные; щетки с электроприводами [детали машин]; устройства для приготовления напитков электромеханические; машины для прополки; мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; цилиндры печатные; прессы для винограда; круги гончарные; аппараты красочные для печатных машин; гребнеотделители [машины]; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; машины лошительные; копры [машины]; уплотнительные соединения [части двигателей]; каландры; машины и устройства полировальные [электрические]; декели [детали печатных машин]; устройства для открывания окон электрические; мотовила механические; паяльники электрические; ремизки ткацких станков; шланги пылесосов; машины для изготовления масла; устройства для управления лифтами; машины для печатания на металлических листах; устройства для мойки; машины сучильные; устройства для закрывания дверей электрические; машины сортировочные для промышленных целей; элеваторы сельскохозяйственные; установки подъемные; пуансоны дыропробивных прессов; ножи соломорезок; лебедки; фартуки суппортов [детали машин]; распылители краски [машины]; пилы [машины]; челноки [детали машин]; мешалки [машины]; машины прядильные; станки для заточки; молоты свайные; машины для производства сахара; поршни [детали машин или двигателей]; машины фильтровальные; подъемники, за исключением лыжных; устройства для закрывания окон электрические; машинки для стрижки животных; ленты для конвейеров; машины для пудлингования; машины для мойки посуды; машины и устройства для переплетного дела промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; мельницы [машины]; машины для обработки табака; гудронаторы; устройства для открывания дверей пневматические; машины вязальные; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; машины отжимные для белья; ножи [детали машин]; аппараты

газосварочные; машины для штопки; жатки-сноповязалки; головки сверлильные [детали машин]; машины для текстильной промышленности; станки шлифовальные; жернова мельничные; конвейеры ленточные; вагоноподъемники; карбюраторы; машины разливочные; экскаваторы одноковшовые; вышки буровые плавучие или наземные; катушки [детали машин]; станы волочильные; станки токарные; машины для просеивания золы; электрополотеры; машины для герметизации промышленные; машины трепальные электрические; прессы штамповочные; пилы цепные; магнето зажигания; станки резьбонарезные; конвейеры [машины]; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; сеялки [машины]; устройства для обвязки кип сена; моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; центрифуги [машины]; аппараты для производства газированных напитков; ножи косилок; машины бумагоделательные; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; маслобойки; машины доильные; установки для мойки транспортных средств; лампы паяльные; машины для изготовления сосисок; установки для обезжиривания [машины]; машины клеймильные; соковыжималки бытовые электрические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; формы печатные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; головки буровые [детали машин]; полиспасты, включенные в 07 класс; валки прокатных станов; насосы [части машин или двигателей]; бункера саморазгружающиеся [механические]; устройства погрузочно-разгрузочные; сбивалки бытовые электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; мешки для пылесосов; домкраты [машины]; мотокультиваторы; установки для просеивания; установки для удаления пыли [очистные установки]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; машины для подшлифовывания кожи; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; паяльники газовые; снегоочистители; цилиндры двигателей; машины типографские наборные [фотонаборные]; машины литейные; машины электромеханические для химической промышленности; резак [детали машин]; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом; бороны; стартеры для двигателей; кожухи [детали машин]; установки для производства

минеральной воды; станки; прессы печатные; машины горные; машины для производства макаронных изделий; станки для сборки велосипедов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для наполнения бутылок; машины и устройства для уборки электрические; машины калибровочные; каландры паровые для тканей портативные; кофемолки, за исключением ручных; машины ратинировочные; машины стиральные [для белья]; молотилки; вибраторы [машины] для промышленных целей; машины для гофрирования; верстаки пыльные [части машин]; веялки; машины для гальванопластики; станки строгальные; дрели ручные электрические; направляющие машин; стрелы грузовые [подъемные]; мельницы центробежные; кормушки для животных механические; станки металлообрабатывающие; станки для текстильной промышленности; машины формовочные; корпуса машин; машины стригальные; домкраты реечные; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; прессы для вина; станки деревообрабатывающие; устройства для чистки обуви электрические; фильтр-прессы; ножницы электрические; клапаны обратные [детали машин]; машины для резки хлеба; аппараты для электродуговой сварки; устройства подъемные; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; круги точильные [детали машин]; горелки газовые сварочные; круги шлифовальные [детали машин]; резаки газовые; машины для строительства дорог; пылесосы; поршни двигателей; машины наборные [печатное дело]; разбрызгиватели для сточных вод; резцедержатели [детали машин]; дезинтеграторы; копья кислородные для термического бурения [машины]; фильтры [детали машин или двигателей]; щетки [детали машин]; машины для земляных работ; косилки; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины для гравирования; станы прокатные; автоматы торговые; формы литейные [детали машин]; бетономешалки [машины]; машины гибочные; площадки загрузочные; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; плуги; машины обметочные швейные; маховики машин; дернорезы; гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; машины чесальные; машины для обрушивания зерен злаков; элементы сменные для фильтровальных машин; прессы для фуража; глушители для двигателей; буры для горных работ; аппараты для электросварки; машины для доводки; жатки; аппараты для сварки пластмассовых упаковок

электрические; ремни приводные вентиляторов для двигателей; дробилки кухонные электрические; патроны [детали машин]; машины для штамповки; колодки обувные [детали машин]; двигатели для самолетов; машины для подметания дорог [самоходные]; машины для пивоварения; инкубаторы для яиц; машины для уплотнения отходов [мусора]; мясорубки [машины]; станки долбежные; машины для штемпелевания; катки дорожные; агрегаты сварочные электрические; машины для укладки рельсов; газонокосилки [машины]; краны [детали машин или двигателей]; краскораспылители; ключи консервные электрические; машины для побелки; бобины для ткацких станков; приспособления для паровой очистки; устройства для открывания окон пневматические; молотки пневматические; экскаваторы; установки вакуумной очистки центральные; машины для переработки пластмасс; машины для просеивания; стеклорезы алмазные [детали машин]; машины типографские; сеноворошилки; электроды для сварочных машин; машины дренажные; машины для заточки лезвий; комбайны зерноуборочные; оросители [машины]; машины для изготовления сигарет промышленные; машины текстильные; ножницы слесарные электрические; регуляторы скорости для машин и двигателей; машины трепальные; машины для измельчения; подъемники грузовые; машины клепальные; горелки паяльные газовые; аппараты для электродуговой резки; долота для машин; машины для изготовления корда; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; цепи грузоподъемные [детали машин]; измельчители кухонные электрические; встряхиватели; рычаги ножного стартера мотоцикла; механизмы подающие [детали машин]; устройства для закрывания окон гидравлические; лемехи плужные; установки для трубопроводного транспорта пневматические; машины для резки кровельной черепицы; кабели управления машинами или двигателями; пневмотранспортеры; машины для обработки молока; машины резальные; устройства для закрывания дверей пневматические.

11 класса - помещения стерильные [установки санитарные]; нити магниевые для осветительных приборов; лампы взрывобезопасные; писсуары [санитарное оборудование]; приборы для фильтрования воды; печи микроволновые для промышленных целей; системы осветительные для летательных аппаратов; фонари

для транспортных средств; фонтаны декоративные; раковины; фильтры для питьевой воды; отпариватели для тканей; аппараты для загара [солярии]; биде; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; куски лавы, используемые в мангалах; лампы электрические; ванны сидячие; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; башни для дистилляции; устройства для образования вихревого движения воды; фонарики бумажные для праздничного убранства; держатели для абажуров; приборы осветительные для транспортных средств; лампы для завивки; мешочки одноразовые для стерилизации; печи стоматологические; скрубберы [части газовых установок]; установки и аппараты для умягчения воды; фонари карманные; установки для орошения автоматические; установки для очистки сточных вод; светильники плафонные потолочные; приспособления для поворачивания вертела; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; лампы дуговые; колбы ламп; колонны дистилляционные; лампы лабораторные; прожекторы подводные; приборы осветительные светодиодные; туалеты [ватерклозеты]; трубки люминесцентные для освещения; колбы электрических ламп; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; отражатели для ламп; абажуры; реакторы ядерные; приборы для окулирования, за исключением медицинских; сиденья для туалетов; аппараты для дезинфекции; фары для транспортных средств; водоспуски для туалетов; установки для очистки воды; лампы масляные; стекло ламповое; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; хроматографы для промышленных целей; ванны [сосуды] гидромассажные; фары для автомобилей; лампы газонаполненные; подсветки для аквариумов; факелы; аппараты дистилляционные; установки для обессоливания морской воды; печи обжиговые; фонтаны; люстры; отражатели для транспортных средств; приборы и установки осветительные; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; источники света факельные; генераторы ацетиленовые; устройства фильтрационные для аквариумов; дистилляторы, включенные в 11 класс; кабины душевые; нити для электрических ламп; приборы для очистки газов; фонари для автомобилей; аппараты для ионизации воздуха или воды; установки полимеризационные; арматура печей

металлическая; экономайзеры топливные, включенные в 11 класс; туалеты передвижные; вертела; горелки для уничтожения бактерий; лампы для очистки воздуха бактерицидные; фонари осветительные; приборы для очистки масел; номера для зданий светящиеся; трубки газоразрядные для освещения электрические; кабины передвижные для турецких бань; светильники напольные; ванны; патроны для ламп; фонари для мотоциклов; установки факельные для нефтяной промышленности; лампы ацетиленовые; кузницы портативные; фонари для велосипедов; аппараты для гидромассажных ванн; светильники; стерилизаторы воды; приборы для сушки кормов; нити накала электрические; патроны для электрических ламп; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; лампы шахтерские; печи мусоросжигательные; бачки смывные для туалетов; сушилки для табака; трубки для ламп; электроды угольные для дуговых ламп; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; рассеиватели света; гидранты; лампочки для новогодних елок электрические; пастеризаторы; колпаки шаровые для ламп; стерилизаторы; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; оборудование для обжиговых печей [опоры].

Противопоставленный словесный товарный знак «**ZIP**» по свидетельству №324150 [2] зарегистрирован, в частности, в отношении следующих услуг:

35 класса - агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров; изучение рынка; обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли транспортными средствами и запасными частями к ним; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

42 класса - восстановление компьютерных баз данных, преобразование данных и информационных программ [не физическое], размещение веб-сайтов, разработка

программного обеспечения, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц.

Сходство комбинированного обозначения «» с противопоставленными товарными знаками «» и «ZIP» обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «ZIP», при этом оба противопоставленных товарных знаков полностью фонетически входят в заявленное обозначение.

Что касается утверждения возражения о том, что многозначность слова «ZIP» создает высокую вариативность значений, в отношении которых потребители могут воспринимать заявленное обозначение и противопоставленные знаки, то этот довод не может опровергнуть вывод о фонетическом и семантическом тождестве доминирующих словесных элементов «ZIP», несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, при этом включение в заявленное обозначение цифрового элемента «24» не приводит к иному смысловому значению словесного элемента, отличного от его словарного значения.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих элементов сравниваемых обозначений визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками ними не играют существенной роли для вывода об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации с товарами и услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Несмотря на то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] в отношении части товаров, включенных в 07 и 11 классы, была прекращена, в перечне товаров, правовая охрана которых была сохранена, остались позиции 07 класса (двигатели для летательных аппаратов; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; моторы лодочные; двигатели для самолетов), однородные заявленным товарам 07 класса (Motors and engines, except for

land vehicles (двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств).

Заявитель согласен с указанным, в связи с чем ограничил перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ, исключив из него эти товары.

Кроме того, в перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] остались такие позиции как «аппараты для очистки под высоким давлением; машины пневматические; насосы [части машин или двигателей]; установки для трубопроводного транспорта пневматические; устройства для закрывания дверей пневматические», которые относятся к одной родовой группе товаров - оборудование пневматическое, к которой также относятся заявленные товары 07 класса (компрессоры для холодильников; воздушные компрессоры; компрессоры для кондиционеров; компрессорно-конденсаторные агрегаты).

В перечне товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] остались такие позиции как «аппараты для ионизации воздуха или воды; приборы для сушки кормов; сушилки для табака», которые относятся к родовым группам товаров «оборудование для поддержания микроклимата» и «оборудование для сушки», к которым также относятся заявленные товары 11 класса МКТУ «аппараты для сушки, вентиляции».

Коллегия обращает внимание на то, что ограничение перечня товаров 11 класса МКТУ с исключением из него устройств для сушки отдельных продуктов (в данном случае для сушки растительных продуктов и пищевых продуктов), о котором просит заявитель в дополнении к возражению, не может снять вывод о принадлежности этих товаров к одной родовой позиции «оборудование для сушки», поскольку оборудование для сушки отдельных видов продуктов не имеет принципиального отличия от оборудования для сушки каких-либо иных вещей, или предметов обихода и, соответственно, об однородности этих товаров.

При установлении однородности товаров коллегия также приняла во внимание высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, которая учитывается при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения сравниваемых знаков. Принадлежность к одной родовой группе товаров является

одним из основных признаков однородности сравниваемых товаров 07 и 11 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], при этом однородные товары характеризуются сходным функциональным назначением, кругом потребителей и условиями реализации, взаимодополняемостью этих товаров.

Анализ услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров; изучение рынка; обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли транспортными средствами и запасными частями к ним; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [2], и услуг 35 класса МКТУ (Услуги, связанные с оптовой и розничной продажей холодильных и тепловых компонентов и быстроизнашивающихся деталей, холодильных установок, компрессоров, воздухоохладителей, конденсаторов, пластинчатых и рамных теплообменников, блоков управления, сплит-систем кондиционирования, автоматики, микродвигателей, вентиляторов, фильтров, медные трубы, фитинги, изоляторы, промышленные масла, холодильные двери, кондиционеры, сэндвич-панели для строительства, инструменты, тележки, сливной нагреватель, хладагенты, припои и паяльные флюсы, ресиверы, маслоотделители, маслоресиверы, виброгасители, регулятор уровня масла, щиты управления, защитные автоматы, контакторы, пусковое реле, фазовращатели, реле времени, провода, компрессионные клеммы, наконечники, корпуса, аппаратура светосигнализации, промышленные реле, в том числе через интернет-магазины; услуги по закупкам для других [приобретение товаров и услуг для других предприятий]; стимулирование сбыта для других; демонстрация товаров, в том числе посредством компьютерных сетей; предоставление коммерческой информации и консультирование потребителей при выборе товаров и услуг; презентация товаров на носителях информации, для целей розничной торговли; реклама), в отношении которых испрашивается предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации, показал их однородность, поскольку услуги, относящиеся к рекламе и продвижению товаров, включенные в 35 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [2], являются более общими по отношению к услугам 35 класса, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Анализ услуг 42 класса МКТУ (восстановление компьютерных баз данных, преобразование данных и информационных программ [не физическое], размещение веб-сайтов, разработка программного обеспечения, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], и услуг 42 класса (инжиниринг), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, показал следующее.

Инжиниринг (транслитерация с англ. engineering — технический, от лат. ingenium — изобретательность, выдумка, знания) — технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции.

Различают следующие виды инжиниринга:

- комплексный инжиниринг — включает полный комплекс услуг по обоснованию, разработке и реализации проекта, включая поставку объектов интеллектуальной собственности, оборудования и сдачу объекта под ключ;
- строительный инжиниринг — включает комплекс услуг по строительству промышленного объекта;
- эксплуатационный инжиниринг — включает инженерные услуги по совершенствованию производственного процесса на существующем объекте;
- международный инжиниринг — особенностью данного вида инжиниринга является оказание услуг на мировом рынке. В этом случае контракт на оказание инжиниринговых услуг является разновидностью международного контракта;
- компьютерный инжиниринг — представляет собой мультидисциплинарные, многомасштабные (многоуровневые) и многостадийные исследования и инжиниринг на основе так называемых «мультифизических» («MultiPhysics») знаний и

компьютерных технологий, в первую очередь, наукоёмких технологий компьютерного инжиниринга (Computer-Aided Engineering) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Инжиниринг>).

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, можно сделать вывод о возможности смешения на российском рынке услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана (Инжиниринг) и услуг 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации, которые могут включать в себя технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой программного обеспечения, созданием и техническим обслуживанием веб-сайтов для третьих лиц (компьютерный инжиниринг).

В целом сравниваемые обозначения в отношении однородных товаров 07, 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ способны вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения, соответственно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг является обоснованным.

Вместе с тем, для части товаров 11 класса МКТУ, которые не являются однородными с вышеуказанными товарами 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] (аппараты для обогрева, охлаждения; холодильные агрегаты; холодильные приборы и установки) отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2022, отменить решение Роспатента от 24.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557648 в отношении товаров 11 класса МКТУ «Apparatus for heating, cooling, cooling units; refrigerating appliances and installations; refrigerating apparatus», с исключением из правовой охраны числового элемента «24».