

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Феррони Инжиниринг», Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723246, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «ZENITH» по заявке №2022723246, поданной 12.04.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 28.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723246 в отношении испрашиваемых товаров 06, 09 классов МКТУ.


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:




- «  » по свидетельству №521035 с приоритетом от 10.10.2012 (срок

действия исключительного права продлен до 10.10.2032), «  » по свидетельству №476322 с приоритетом от 24.01.2011 (срок действия исключительного права

продлен до 24.01.2031), «  » по свидетельству №325536 с приоритетом от 14.09.2005 (срок действия исключительного права продлен до 14.09.2025), «Зенит-чемпион» по свидетельству №221714 с приоритетом от 31.07.2000 (срок действия

исключительного права продлен до 31.07.2030), «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №195224 с приоритетом от 28.01.1998 (срок действия исключительного права

продлен до 28.01.2028), «  » по свидетельству №193028 с приоритетом от 28.01.1998 (срок действия исключительного права продлен до 28.01.2028), зарегистрированными имя Акционерного общества «Футбольный клуб «Зенит», 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, оф. 831, в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06,09 классов МКТУ;

- «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №307514 с приоритетом от 24.02.2004 (срок действия исключительного права продлен до 24.02.2034), «**ZENIT**» по свидетельству №218283 с приоритетом от 19.06.2000 (срок действия исключительного права продлен до 19.06.2030), «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №210652 с приоритетом от 19.06.2000 (срок действия исключительного права продлен до 19.06.2030), «**ZENIT**» по свидетельству №137778 с приоритетом от 19.09.1994 (срок действия исключительного права продлен до 19.09.2024), «**ZENIT**» по свидетельству №137777 с приоритетом от 19.09.1994 (срок действия исключительного права продлен до 19.09.2024), «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №135065 с приоритетом от 27.04.1993 (срок действия исключительного права продлен до 27.04.2033), зарегистрированными на имя Открытого акционерного

общества «Красногорский завод имени С.А. Зверева», 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, 8, в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06, 09 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 22.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2023, указав, что правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставляли письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 06, 09 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 06, 09 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 01.02.2024, были представлены оригиналы писем-согласий:

- от АО «Футбольный клуб «Зенит», Санкт-Петербург (1);
- от ОАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева», Московская обл., г. Красногорск (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (12.04.2022) заявки №2022723246 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022723246 представляет собой словесное обозначение «ZENITH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров 06, 09 классов МКТУ:


06 - браслеты опознавательные металлические; ворота металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; заглушки металлические; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электронных; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; затычки металлические; защелки металлические; звонки дверные металлические, неэлектрические; комплекты дверные металлические; молотки дверные металлические; оковки для дверей; панели дверные металлические; перемычки дверные или оконные металлические; порталы металлические; пружины [скобяные изделия металлические]; рамы дверные металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; упоры дверные

металлические; устройства для закрывания окон металлические неэлектрические; устройства для открывания дверей металлические неэлектрические; устройства для открывания окон металлические неэлектрические; язычки для замков;

09 - аппараты дистанционного управления; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки биометрические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; кольца электронные; контроллеры домашней автоматизации; носители информации магнитные; приборы для дистанционной записи; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для предотвращения краж электрические; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные тревожные; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; центры управления умным домом.

В отношении испрашиваемых товаров 06, 09 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарные знаки, включающие в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «ЗЕНИТ»/«ZENIT», выполненные как оригинальным, так и стандартным шрифтом:

- «  » по свидетельству №521035, «  » по свидетельству

№476322, «  » по свидетельству №325536, «Зенит-чемпион» по свидетельству

№221714, « **ЗЕНИТ** » по свидетельству №195224, «  » по

свидетельству №193028, зарегистрированные имя АО «Футбольный клуб «Зенит», Санкт-Петербург;

- «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №307514, «**ZENIT**» по свидетельству №218283, «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №210652, «**ZENIT**» по свидетельству №137778, «**ZENIT**» по свидетельству №137777, «**ЗЕНИТ**» по свидетельству №135065, зарегистрированные на имя ОАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева», Московская обл., г. Красногорск.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров 06, 09 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанных противопоставлений в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.08.2023.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, в которых АО «Футбольный клуб «Зенит» и ОАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева» не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2022723246 в отношении всех испрашиваемых товаров 06, 09 классов МКТУ.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками в отношении испрашиваемых товаров 06, 09 классов МКТУ. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №521035, №476322, №325536, №221714, №195224, №193028, №307514, №218283, №210652, №137778, №137777, №135065 преодолено путем получения письменных согласий от их правообладателей (1), (2). Следовательно, товарный знак по заявке №2022723246 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемых товаров 06, 09 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2023, отменить решение Роспатента от 28.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022723246.