

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) (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Феррони Инжиниринг», Самарская область, г.Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774290 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Согласно материалам заявки заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «**ZASS**». Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2021774290, поданной 12.11.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2023 принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке №2021774290 в отношении части товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании

положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на территории Российской Федерации товарным знаком по международной регистрации «ZASS» №924090/А с конвенционным приоритетом от 02.03.2006, на имя «ZASS Hausgerate Entwicklungs GmbH», Nürtinger Strasse 83, 72074 Tubingen, Германия в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 20 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.01.2023. Доводы возражения, поступившего 26.06.2023, сводятся к тому, что 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.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента 23.01.2023 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 09, 20 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 17.10.2023 было принято решение об удовлетворении возражения в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«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; редуторы [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». В отношении данной части товаров 09 классов МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ заявителем получено свидетельство №942807. В отношении иной части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 20 класса МКТУ в удовлетворении возражения было отказано, решение экспертизы в этой части оставлено в силе.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2024 по делу №СИП-21/2024 решение Роспатента от 17.10.2023 в части отказа в удовлетворении возражения ООО «Феррони Инжиниринг» следующих товаров 09 класса *«видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; камеры тепловизионные; устройства для видеозаписи; 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; 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» и всех товаров 20 класса МКТУ было признано недействительным. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Феррони Инжиниринг».

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2024г. по делу №СИП-21/2024 возражение, поступившее 26.06.2023,

было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.11.2021) заявки №2021774290 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. №38572, и введенные в действие 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость

состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**ZASS**» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в рамках поданного возражения

испрашивается в отношении части товаров 09 класса и всех товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак «ZASS» по международной регистрации №924090А с конвенционным приоритетом от 02.03.2006, зарегистрированный ранее на имя «ZASS Hausgerate Entwicklungs GmbH», Nürtinger Strasse 83, 72074 Tübingen, Германия. Правовая охрана товарного знака по международной регистрации №924090А действовала в отношении, в том числе, товаров 09, 20 классов МКТУ.

Из возражения следует, что международный товарный знак №924090А прекратил свое действие в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ по заявлению правообладателя.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2024 по делу №СИП-21/2024 решение Роспатента от 17.10.2023 в части отказа в удовлетворении возражения ООО «Феррони Инжиниринг» следующих товаров 09 класса *«видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; камеры тепловизионные; устройства для видеозаписи; 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; 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» и всех товаров 20 класса МКТУ было признано недействительным.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 26.06.2023, поданное заявителем на решение Роспатента 17.10.2023.

При этом в судебном акте сделан вывод об обоснованности противопоставления товарного знака по международной регистрации №924090А заявленному обозначению №2021774290 ввиду того, что на момент принятия решения Роспатента от 17.10.2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №924090А в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ действовала на территории Российской Федерации.

В настоящий момент согласно записи в международном реестре товарных знаков от 27.03.2024 правовая охрана товарного знака по международной регистрации №924090А на территории Российской Федерации прекращена в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ.

Прекращение действия правовой охраны товарного знака по международной регистрации №924090А, являющегося единственным препятствием к регистрации обозначения по заявке №2021774290 в отношении оспариваемых в возражении части товаров 09 и всех товаров 20 класса МКТУ, устраняет спорную ситуацию между заявителем и правообладателем данного товарного знака.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 20 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все 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.