

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.12.2025 возражение от Карабатова Александра Владимировича, г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024740991, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «**ZODIAC**» по заявке №2024740991 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.04.2024 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.09.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке

№2024740991 в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ и части товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ, в отношении другой части заявленных товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- со словесным элементом «ЗОДИАК», комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя Стаценко Светланы Валерьевны, 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, д. 15, кв. 20, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам услугам 35 класса МКТУ (свидетельство №530440, с приоритетом от 24.06.2013,

- со словесным элементом «ZODIAC», комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя «ЗПЕС ХОЛДИНГС», ЗА де ла Бальм, 31450 БЕЛЬБЕРО, Франция, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам услугам 35, 37 классов МКТУ (свидетельство №514038, с приоритетом от 09.07.12; международная регистрация №818465/E, с конвенционным приоритетом от 01.04.2003,

- со словесными знаками обслуживания «ЗОДИАК / ZODIAC», зарегистрированными на имя ООО «ФАВОРИТ АЛЬЯНС», 117405, Москва, ул. Дорожная, д.60б, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам услугам 35 класса МКТУ (свидетельства №371780, с приоритетом от 28.07.06; №319987, с приоритетом от 24.12.01),

- со словесным товарным знаком «ZODIAC», зарегистрированным на имя «Fagerhults Belysning AB», SE-566 80 Nabo, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ (международная регистрация №1495686, с конвенционным приоритетом от 08.01.19).

В поступившем 30.12.2025 возражении заявитель приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками № 530440 «ЗОДИАК», №514038 «ZODIAC», №818465/E «ZODIAC», №371780, №319987 «ЗОДИАК/ZODIAC», №1495686 «ZODIAC»,

- степень фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков недостаточна для их взаимного смешения носителями русского языка, указанные различия достаточны для их уверенного различения потребителями при их восприятии на слух,

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки требуют от среднего российского потребителя определенных рассуждений и домысливаний, соответственно, не могут являться схожими до степени смешения, поскольку являются семантически нейтральными и не имеют конкретных устоявшихся толкований,

- заявленное обозначение не совпадает с рядом цветовых и графических решений противопоставленных товарных знаков,

- услуги в 35,37 классов МКТУ оказываются на основании предварительно согласованных сторонами договоров, ввиду чего вероятность того, что потребитель перепутает лица, оказывающих услуги, отсутствует вовсе,

- правовая охрана противопоставленного товарного знака №530440 действует в отношении узкого перечня услуг 35 класса «управление процессами обработки заказов товаров», следовательно, противопоставленный товарный знак действует только в отношении деятельности по управлению процессами обработки заказов товаров,

- действия экспертизы препятствуют развитию малого бизнеса в Российской Федерации, путем поддержки коммерческих интересов компании, не ведущей экономическую деятельность на территории РФ,

- услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №319987 не являются однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения,

- противопоставленное заявке обозначение по международной регистрации №1495686 среднему российскому потребителю неизвестно, вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком отсутствует, поскольку правообладатель не ввозил на территорию Российской Федерации каких-либо товаров,

- отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению «ZODIAC» способствует появлению правовой неопределенности, так, например, в соответствии с приведенной таблицей не стали препятствием для регистрации товарные знаки, принадлежащие разным правообладателям и зарегистрированные для однородной деятельности.

С учетом изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024740991 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (12.04.2024) поступления заявки №2024740991 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).





Комбинированное обозначение «**ZODIAC**» по заявке №2024740991 с приоритетом от 12.04.2024 включает словесный элемент «**ZODIAC**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде серых и красных полос, расположенных по диагонали в квадрате.


В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ заявленному обозначению в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и части товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы также указаны товарные знаки: [1]



«» по свидетельству №530440, [2] «» по свидетельству



№514038, [3] «» по международной регистрации №818465E, [4]

«**ЗОДИАК**» по свидетельству №371780, [5] «**ZODIAC**» по

свидетельству №319987, [6] «**ZODIAC**» по международной регистрации №1495686, выполненные стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает единственный индивидуализирующий словесный элемент «ZODIAC». Словесные элементы «ЗОДИАК», «ZODIAC», «ЗОДИАК», «ZODIAC» противопоставленных товарных знаков [1-6] занимают либо основное, либо акцентное положение, ввиду пространственного расположения в знаках.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-4] включают в себя фонетически и семантически («Zodiac» - зодиак, знаки зодиака, <https://translate.academic.ru/zodiac/xx/ru/>) тождественные словесные элементы «ZODIAC» и [2, 3] «ZODIAC», [4] «ЗОДИАК».

Словесный элемент «ZODIAC» заявленного обозначения и словесные элементы [1] «ЗОДИАК», [5, 6] «ZODIAC» противопоставленных товарных знаков имеют близкое фонетическое звучание, ввиду звукового совпадения согласных и гласных звуков Z, O, D, I, A, C и [1] Z, O, Д[D], И[I], А, К[C], [5, 6] Z, O, D, I, A, К[C], а также одинаковой протяженности слов (6 букв), одинаковой последовательности расположения согласных и звуков, что является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков.

С точки зрения визуального восприятия знака заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] имеют графические отличия, вместе с тем графические отличия не приводят к отсутствию ассоциирования друг с другом

сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически тождественных словесных элементов «ZODIAC» («ЗОДИАК»), а также сходных словесных элементов «ZODIAC» и «ЗОДИАК», «ZODIAK».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал следующее.

В рамках поданного возражения заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; литий-ионные аккумуляторные батареи; аккумуляторные батареи для других промышленных оборудований», услуг 37 класса МКТУ: «информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама;

реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении следующего перечня товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ.

[1] 35 класс - управление процессами обработки заказов товаров,

[2] 35 класс - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; экспертиза деловая; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения

о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

37 класс - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; клепка; лакирование; лужение повторное; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка наждачной бумагой; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; окраска и обновление вывесок; починка одежды; работы краснодеревщика [ремонт]; работы подводные ремонтные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стирка; стирка белья; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт телефонов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход

за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.

[3] 37 класс - техническое обслуживание и ремонт надводных, наземных или морских транспортных средств, в частности лодок, надувных катеров; техническое обслуживание двигателей транспортных средств и катеров, в частности подвесных двигателей (*Maintenance and repair of surface, land or sea vehicles, particularly of boats, inflatable boats; servicing of vehicle engines and boats, particularly outboard engines*).

[4] 35 класс – реклама; распространение образцов; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

[5] 42 класс – реализация товаров.

[6] 09 класс – устройства и приборы для проведения, распределения, преобразования, накопления, регулировки и контроля электрического тока; системы управления освещением; светоизлучающие диоды (СИД), включая органические диоды для освещения, компоненты полупроводников, световоды, оптические соединители, оптические датчики, световые барьеры, диодные модули для освещения, а именно модули, состоящие из диодов для освещения, включая органические диоды для освещения в сигнализации, экраны с диодной технологией для освещения, включая экраны с органической диодной технологией для освещения; электрические выключатели освещения; световые диоды; органические светодиоды для освещения; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для использования в транспортных средствах, самолетах, кабинах самолетов или вертолетах (*Apparatus and instruments for conducting, distributing, transforming, accumulating, adjusting and controlling electric current; lighting-control systems; light-emitting diodes (LEDs), including organic diodes for lighting, components of semi-conductors, lighting conduits, optical couplers, optical sensors, light barriers, diode modules for lighting, namely modules consisting of diodes for lighting, including organic diodes for lighting in signalling, screens with diode technology for lighting,*

including screens with organic diode technology for lighting; electric light switches; light diodes; organic light-emitting diodes for lighting applications; none of the aforesaid goods are for use in relation to vehicles, airplanes, airplane cabins or helicopters).

Сравнительный анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [6] показал, что испрашиваемые товары 09 класса МКТУ, относящиеся к категории «оборудование электротехническое», и товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6], относящиеся к категории «устройства и приборы электрические», соотносятся по роду/виду, могут быть произведены на одном и том же предприятии, а также могут иметь одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 4] относятся к одному роду услуг (услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров и услуг, услуги в сфере бизнеса, услуг информационно-справочные). В этой связи услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 4] признаны однородными, поскольку либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение, сферу применения, а также условия оказания.

Кроме того, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» и товары 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [5] признаны однородными, поскольку сопоставляемые услуги соотносятся по роду/виду, имеют общее назначение (продажа товаров) и круг потребителей (лица, заинтересованные в покупке товаров), а также общие условия оказания и каналы реализации.

Также испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» соотносятся с товарами 42 класса МКТУ «управление процессами обработки заказов товаров» противопоставленного товарного знака [1], поскольку, как правило услуги по закупке с целью последующей реализации товаров сопровождаются предварительным процессом обработки заказов, ввиду чего сопоставляемые услуги 35 и 42 классов МКТУ можно отнести к категории сопутствующих услуг.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ и услуги 37 МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3] относятся к одной категории услуг «услуги по ремонту и техническому обслуживанию». Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку, имеют одно назначение и условия оказания, ввиду чего признаются однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам 09, 35, 37, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-6], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2025.**