

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2024, поданное компанией «Индустрия Де Дизено Текстил, СА.», Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847567, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ZAIRA» по заявке №2021737723 с приоритетом от 17.06.2021 зарегистрирован 14.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №847567 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Абдулазимова М.А., Чеченская Республика, г. Грозный (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения указывается, что оспариваемый товарный знак «ZAIRA» по свидетельству №847567 фонетически, графически, семантически

сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, общеизвестным товарным знаком «ZARA» по

ZARA ZARA BASIC

свидетельству №208, товарными знаками «ЗАРА», «ЗАРА БЭЙСИК» по свидетельствам №№270989, 270988, товарными знаками «ZARA», «ZARA», «ZARA HOME», «ZARA LAND» по международным регистрациям №№973064, 752502, 834842, 1391970, являющимися однородными в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847567 недействительным полностью.

К возражению были представлены следующие материалы:

- публикация регистраций оспариваемого товарного знака [1];
- публикации регистраций товарных знаков компании «Индустрия Де Дизено Текстил, СА.» [2];
- распечатка с сайта <https://academic.ru> со статьей «Зара» [3];
- распечатка с сайта <https://academic.ru> со статьей «Заира» [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил следующие документы:

- договор подряда на пошив одежды №24/08 от 24.08.2023 и приложения к нему [5];
- договор поставки товара №ФМ1061/23 от 26.12.2023 [6];
- договор поставки товара №ПРЖ0829/23 от 28.12.2023 [7];
- платежные поручения №47 от 27.03.2024, №133 от 15.07.2024, №165 от 28.12.2023, №153 от 18.12.2023, №163 от 27.12.2023, №60 от 04.04.2024, №139 от 19.07.2024, №124 от 02.07.2024, №115 от 25.06.2024, №164 от 28.12.2023, №161 от 26.12.2003, №160 от 26.12.2023, №105 от 11.06.2024, №162 от 27.12.2023 [8];
- счета на оплату №713 от 27.03.2024, №2404 от 28.12.2023, №9463 от 19.07.2024, №8752 от 02.07.2024, №8475 от 25.06.2024, №9900 от 28.12.2023,

№9835 от 26.12.2023, №9834 от 26.12.2023, №1165 от 10.06.2024, №1165 от 10.06.2024 [9];

- товарные накладные №786 от 29.03.2024, №20188 от 16.07.2024, №00445 от 30.07.2024, №9702 от 20.12.2023, №9924 от 28.12.2023, №5734 от 19.07.2024, №5304 от 02.07.2024, №2808 от 05.04.2024, №5132 от 26.06.2024 [10];

- заказ-макет № ПРЖ5891/2404 от 28.12.2023 [11];

- договор на услуги пошива №02П от 01.02.2024 и приложения к нему [12];

- акты №22 от 30.07.2024, №21 от 24.06.2024, №13 от 27.05.2024, №11 от 02.04.2024, №22 от 30.07.2024, №21 от 24.06.2024, №13 от 27.05.2024, №11 от 02.04.2024 [13];

- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2024 – 19.08.2024 [14];

- счета-фактуры №106 от 09.01.2024, №57 от 09.01.2024, №58 от 09.01.2024 [15];

- заказ-макет № С0003/9835 от 26.12.2023 [16];

- заказ-макет № С0001/9834 от 26.12.2023 [17];

- договор на оказание услуг по сертификации №386 от 11.06.2024 и платежные поручения к нему [18];

- сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.НЕ56В.00447/24 [19];

- договор возмездного оказания услуг №27/02/2024 от 27.02.2024 и платежное поручение к нему [20];

- выкройки и фотографии продукции [21].

Ввиду указанной информации, правообладатель, выпуская продукцию под обозначением «ZAIRA», считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными и просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847567.

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

С учетом даты (17.06.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №847567 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №847567 представляет собой словесное обозначение «ZAIRA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам №№270989, 270988, по международным регистрациям №№973064, 752502, 834842, 1391970, общеизвестный товарный знак по свидетельству №208, которые содержат в своем составе «сильный» элемент «ZARA». При этом указанные товарные знаки, имеющие более ранний приоритет, чем дата приоритета оспариваемой регистрации, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с товарным знаком «ZAIRA» по свидетельству №847567 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Изложенное позволяет признать компанию «Индустрия Де Дизено Текстил, СА.» заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847567 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно мотивов возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №847567 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «ZARA» по свидетельству №208, признан общеизвестным с 01.01.2016 в отношении товара 25 класса МКТУ «одежда, обувь».

ZARA ZARA BASIC

Противопоставленные словесные товарные знаки «ZARA», «ZARA БЭЙСИК», «ZARA», «ZARA», «ZARA HOME», «ZARA LAND» по свидетельствам

№№270989, 270988, по международным регистрациям №№973064, 752502 , 834842, 1391970, образуют серию товарных знаков, содержащих основной индивидуализирующий словесный элемент «ZARA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому фактору сходства обозначений. В сопоставляемых словесных элементах имеет место тождество начальных частей обозначений [ZA-] / [ZA-], с которых начинается прочтение обозначений, а также тождество конечных частей обозначений [-RA] / [-RA], идентичный состав согласных звуков и совпадение гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. При этом отличие в сопоставляемых обозначениях составляет всего лишь один звук [I], находящийся в середине рассматриваемого слова «ZAIRA», что свидетельствует о высокой степени фонетического сходства.

По смысловому фактору сходства сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку словесные элементы «ZARA» и «ZAIRA» являются женскими именами (<https://ru.wikipedia.org/>), в связи с чем наблюдается подобие заложенных в обозначениях понятий и идей.

Графически сопоставляемые товарные знаки являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами, создают одинаковое общее зрительное впечатление. Вместе с тем, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки представляют собой словесные обозначения и выполнены без каких-либо графических проработок, визуальный фактор сходства не является определяющим.

Следует отметить, что вероятность смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками усиливается тем, что товарный знак «ZARA» по свидетельству №208 признан общеизвестным

товарным знаком с 01.01.2016. В этой связи коллегией установлена большая вероятность того, что оспариваемое обозначение «ZAIRA» может быть воспринято средним российским потребителем как продолжение серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботильоны; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; варежки; вставки для рубашек; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; джерси [одежда]; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; манжеты; манто; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; пальто; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки головные; платки шейные; подкладки готовые [элементы одежды]; полуботинки; пончо; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного

[одежда]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; свитера; тапочки банные; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; эспадрилли; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал, что они объединены родовыми понятиями «одежда, обувь и головные уборы», следовательно, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (предохраняют тело от негативного влияния окружающей среды и выполняют эстетические функции), одинаковый круг потребителей (затрагивают все слои населения) и условия реализации (продаются в торговых центрах, через розничную и оптовую сеть, в том числе через сеть Интернет).

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Таким образом, коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №847567 является сходным до степени смешения с противопоставленными в возражении товарными знаками в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, следовательно, в отношении данных товаров оспариваемый товарный знак по свидетельству №847567 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные к возражению документы правообладателя [5-21], демонстрирующие его деятельность по изготовлению и реализации одежды, не снимают вышеуказанных оснований о несоответствии оспариваемой регистрации, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, правообладателем товарного знака не было представлено документальных доказательств отсутствия сходства до

степени смешения сравниваемых обозначений в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №847567 недействительным полностью.