

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 19.02.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Континент Оптима», Приморский край, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748330, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2022748330, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарным знаком «ЗиЛ» по свидетельству №776612 с приоритетом от 26.03.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-АйПи», 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, этаж. 2, пом. 201, часть ком. 5, для однородных товаров 11 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации данная регистрация является действующей, в том числе в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (таких как: аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; аппараты охлаждающие для раздачи напитков; витрины охлаждающие; змеевики [части охладительных установок]; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинские; шкафы холодильные).

Экспертизой сняты противопоставления товарных знаков по свидетельствам №79278, №65894, №44163, №335969, поскольку их действие в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ прекращено на основании решений Суда по интеллектуальным правам по делам №СИП-576/2023 от 04.10.2023 и №СИП-941/2022 от 05.06.2023.

В возражении, поступившем 19.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.10.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем были инициированы судебные процессы, в результате которых правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №79278, №65894, №44163,

№335969 прекращена в отношении 11 классов МКТУ (решения Суда по интеллектуальным правам по делам №СИП-576/2023 и №СИП-941/2022);

- в результате экспертизы сняла противопоставление товарных знаков по свидетельствам №79278, №65894, №44163, №335969;

- однако, экспертиза не нашла оснований для снятия с противопоставления товарного знака «Зил» по свидетельству №776612;

- заявитель инициировал досрочное прекращение противопоставленного товарного знака по свидетельству №776612 в рамках судебного дела №СИП-1298/2023, в результате рассмотрения которого правовая охрана противопоставленного товарного знака может быть прекращена.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 13.06.2024, на основании пункта 45 Правил заявителю указано на то, что заявленное не соответствует пунктам 3, 8 статьи 1483 Кодекса на основании обращения от ООО «Зил-АйПи», поступившего 31.05.2024.

Обращение сопровождалось следующими документами:

- (1) скриншоты сайта «Википедия»;
- (2) выписка из ЕГРЮЛ относительно АМО «ЗИЛ»;
- (3) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЗИЛ АйПи»;
- (4) договор на разработку коммуникативного продукта №210102 от 22.01.2021;
- (5) публикации в СМИ;
- (6) скриншоты сайта avito.ru;
- (7) судебные решения о гарантийных обязательствах АМО «ЗИЛ»;
- (8) дизайн-проект холодильников под обозначением «ЗИЛ»;
- (9) договор №1288/059-23 от 13.07.2023;
- (10) скриншоты сайтов «Яндекс.Маркет» и «OZON»;
- (11) сведения об объемах выпуска холодильников.

Заявитель в связи с новыми основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака представил следующие доводы:

- обозначение по заявке №2022748330 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 11 класса МКТУ оно является фантазийным;

- к материалам обращения не представлены фактические данные (например, сведения об объемах проданных товаров, территорию их распространения, затраты на рекламу и т.п.), подтверждающие использование фирменного наименования ООО «Зил-АйПи» до даты подачи заявки №2022748330, а также подтверждающие наличие у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии обозначения «ЗИЛ» с лицом, подавшим обращение, или с ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»;

- ООО «Континент ОПТ» планирует возродить производство холодильников, маркированных обозначением «ЗИЛ»;

- регистрация обозначения по заявке №2022748330 не может создать угрозу возникновения введения в заблуждение потребителя, поскольку холодильники с маркировкой «ЗИЛ» не выпускались более 20 лет;

- деятельность ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) и испрашиваемые товары 11 класса МКТУ, не являются однородными, поскольку имеют разный круг реализации, разный круг потребителей, имеют разное функциональное назначение и не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми.

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

С учетом даты подачи (19.07.2022) заявки №2022748330 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 44 Правил 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.

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 обозначение по заявке №2022748330 представляет собой словесное обозначение «***Зил***», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В оспариваемом решении в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан принадлежащий ООО «ЗИЛ-АйПи», Москва, товарный знак «Зил» по свидетельству №776612, зарегистрированный для товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Зил», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует о том, что они включают словесный элемент «ЗИЛ», совпадающий по смыслу и тождественный фонетически («ЗИЛ» – «Завод имени Лихачева» - один из старейших российских автомобильных заводов. Производит грузовые и легковые автомобили, а также бытовую технику (холодильники, микроволновые печи и пр.), запчасти к автомобилям, двигатели, см., например: Автомобильный словарь, 2014, https://avto_ru.academic.ru/153/ЗИЛ (12).

Московский автомобильный завод им. И.А. Лихачева (ЗИЛ) - с 1971 года головное предприятие крупного производственного объединения автомобильной промышленности СССР, в состав которого входят еще 9 специализированных заводов, расположенных в Москве и других городах страны. Выпускает грузовые автомобили и легковые автомобили высшего класса, бытовые электрохолодильники, двигатели, запчасти к автомобилям, специальное и нестандартное оборудование, а также все виды оснастки для собственных нужд, см. Большая советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110928/Московский?ysclid=mby4bcz3zi88856517> (13).

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №871617 имеют идентичное звучание и способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации.

Кроме того, общий алфавит и совпадение всех графем определяют общее визуальное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №776612 являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявитель не опровергает.

По вопросу однородности товаров 11 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «холодильники; лари морозильные; камеры холодильные; камеры морозильные электрические».

Согласно сведениям из Государственного реестра постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1298/2023 от 16.08.2024 года было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 03.05.2024 года по тому же делу, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 776612 в отношении части товаров 11 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №776612 является действующей в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; витрины охлаждающие; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; кондиционеры для транспортных средств; оборудование и установки холодильные; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств;

установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинские; шкафы холодильные».

В дальнейшем на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1298/2023 от 05.12.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №776612 была досрочно частично прекращена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; витрины охлаждающие; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; камеры морозильные электрические; кондиционеры для транспортных средств; приборы и машины для производства льда; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; устройства для охлаждения воздуха; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинские».

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №776612 продолжает действовать, в частности, для следующих товаров 11 класса МКТУ: «аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; приборы и установки для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки и машины для охлаждения; холодильники; шкафы холодильные».

Таим образом, сопоставляемые товары 11 класса МКТУ относятся к одной и той же родовой группе (устройствам/приборам для охлаждения, замораживания и хранения), имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Заявитель не оспаривает в возражении однородность указанных товаров 11 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №776612, с учетом однородности товаров 11 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 11 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение «ЗИЛ» широко известно, как средство маркировки холодильников, которое длительно и активно использовалось Московским автомобильным заводом им. И.А. Лихачева в период существования СССР (12), (13). Сокращенное наименование данного предприятия - «ЗИЛ» также тождественно заявленному обозначению. Необходимо отметить, что холодильники «ЗИЛ», изготовленные Московским автомобильным заводом им. И.А. Лихачева, сохранились до настоящего времени в рабочем состоянии и предлагаются к продаже, в частности, на сайте «avito» (<https://www.avito.ru/moskva?q=холодильники+зил>). Таким образом, репутация обозначения «ЗИЛ», как средства маркировки холодильников, изготовленных указанным предприятием, в настоящее время не утрачена.

В связи с изложенным регистрация на имя ООО «Континент Оптима» обозначения «***Зил***» в качестве товарного знака для маркировки товаров 11 класса МКТУ, относящихся к холодильникам и однородным товарам, способна дезориентировать потребителя с точки зрения изготовителя товара, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 24.10.2023 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2024, изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2022748330 с учетом дополнительных оснований.