

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2025, поданное Мехтизаде Ниджатом Аббасом Оглы, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771703, при этом установила следующее.



Обозначение “” по заявке №2023771703 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 07.08.2023 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.10.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771703 в отношении всех товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ и для части товаров 25 класса МКТУ. В остальной части товаров 25 класса МКТУ в регистрации было отказано ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией, включающей словесный элемент «ZIYLAN» (номер регистрации 894018 с приоритетом от 13.06.06) зарегистрированной на имя компании «Ziylan Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi», Ataturk Mahallesi, Gazi Caddesi No. 20 Kirac Esenyurt TR-34522 Istanbul, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Таким образом, принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ и для части заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, обозначение «ZEYLANI» и противопоставленный товарный знак в целом не ассоциируются друг с другом, подчеркивая их визуальные отличия в шрифте, стиле, цветовом сочетании. Кроме того, в возражении сообщается о фонетическом несхождении сопоставляемых обозначений.

Заявитель согласен исключить из перечня испрашиваемых товаров следующие позиции: - «голенища сапог; каблуки; каблуки для обуви; насадки защитные на каблуки; окантовка металлическая для обуви; подошвы для обуви; ранты для обуви; союзки для обуви; части обуви носочные; шипы для ботс», однако, считает обувь неоднородной товарам «подошвы из резины и пластмассы для обуви и тапочек», так как эти товары отличаются по своему виду, условиям реализации и кругу потребителей.

Согласно доводам возражения, судебная практика содержит примеры признания неоднородными сырья и готового изделия, как в делах (№СИП-674/2014, № СИП-1027/2023, Постановлениях Президиума СИП от 07.02.2025 №С01-2566/2024, по делу № СИП-207/2024). Данные подходы, по мнению заявителя, следует применить и в настоящем деле.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.10.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023771703 в отношении товаров 25 класса МКТУ «ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы футбольные; валенки [сапоги фетровые]; галоши; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; полуботинки; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки; тапочки банные; туфли; туфли комнатные; эспадрильи», в дополнение к товарам и услугам 18, 25, 35 классов МКТУ, для которых уже принято решение о регистрации.

С возражением представлен отчет об автоматизированном поиске.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2023) даты подачи заявки №2023771703 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «zeylani» по заявке №2023771703 с приоритетом от 07.08.2023, состоящее из словесного элемента «ZEYLANI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде кристалла, внутри которого расположена буква «Z». Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в черном, красном, оттенках красного, белом цветах для товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] « ZIYLAN» по международной регистрации №894018 с приоритетом от 13.06.2006 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «Soles made of rubber and plastics material for shoes and slippers (Подошвы для обуви и тапочек изготовлены из резины и пластика)».

Анализ соответствия обозначения по заявке №2023771703 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элементами, несущими основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленном ему товарном знаке являются словесные элементы «ZEYLANI», «ZIYLAN», которые характеризуется совпадением звучания двух слогов, при добавлении третьего слога в заявленном обозначении. Слоги «ZEY» и «ZIY» могут быть воспроизведены одинаково, так гласные «Е» / «I» имеют созвучие при произношении, «LAN» и «LANI», также незначительно отличаются.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как оба слова отсутствуют в словарных источниках, не являются лексическими единицами.

С точки зрения графического критерия, сравниваемые слова выполнены буквами одинакового алфавита, при этом графемы 5 букв из 7 полностью совпадают.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], установленное на основе высокой степени их фонетического и графического сходства, при невозможности применения семантического критерия сравнения.

Критерии сравнения комбинированных товарных знаков являются второстепенными в случае высокого фонетического и графического сходства словесных элементов.

Товары 25 класса МКТУ «ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы футбольные; валенки [сапоги фетровые]; галоши; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; полуботинки; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки; тапочки банные; туфли; туфли комнатные; эспадрильи», в регистрации которых было отказано, и в отношении которых оспаривается вынесенное Роспатентом решение, представляют собой родовую группу товаров «обувь».

Противопоставленному знаку предоставлена правовая охрана для товаров «Soles made of rubber and plastics material for shoes and slippers (Подошвы для обуви и тапочек изготовлены из резины и пластика)», которая относится к родовой группе товаров «части обуви».

Рассматриваемые товары, действительно можно оценивать как заготовку (сырье) и готовое изделие, как это обосновывает заявитель. Вместе с тем, подошва представляет собой часть обуви, подлежащую ремонту, а, следовательно, дополнительной покупке и замене, при этом, в случае использования сходного названия, как для обуви, так и для ее частей, очевидна возможность восприятия этих товаров как произошедших из одного коммерческого источника.

Потребитель при этом может быть одним и тем же, способы реализации также могут совпадать, товары являются сопутствующими друг другу. Изложенное позволяет сделать вывод о наличии признаков однородности сопоставляемых товаров.

Коллегия обращает внимание, что для вывода о сходстве до степени смешения достаточно лишь опасности смешения товаров в обороте. В рассматриваемом деле установлена высокая степень сходства обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ, что является достаточным для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Что касается приведенной в пример судебной практики, то в ней не содержалось примера анализа однородности обуви и ее частей, где бы был сделан вывод об отсутствии однородности между ними, следовательно, приведенные

примеры правоприменения не являются релевантными относительно рассматриваемого спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2024.