


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 14.03.2022 возражение, поданное ООО «Зубр Энерджи», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021701317, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021701317 с приоритетом от 15.01.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021701317. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «ЗУБР ОВК», Московская область) товарными знаками:

**ZUBR**

- с товарным знаком «**ZUBR**» (по свидетельству №515765 с приоритетом от 02.11.2011) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

**ЗУБР**

- с товарным знаком «**ЗУБР**» (по свидетельству №465663 с приоритетом от 05.07.2011) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

**⇒ЗУБР**

- с товарным знаком «**⇒ЗУБР**» (по свидетельству №403435 с приоритетом от 11.11.2008) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

**⇒ЗУБР**

- с товарным знаком «**⇒ЗУБР**» (по свидетельству №296184 с приоритетом от 04.06.2003) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [4];

**ZUBR**

- с товарным знаком «**ZUBR**» (по свидетельству №251924 с приоритетом от 17.06.2002) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [5];

# ЗУБР

- с товарным знаком «ЗУБР» (по свидетельству №230469 с приоритетом от 17.04.2002) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:



- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-6], так как заявленное обозначение содержит в себе графический элемент в виде стилизованного изображения быка, а также геометрические фигуры в виде прямоугольников, а противопоставленные товарные знаки [1-6] либо являются словесными, либо содержат в себе другие изобразительные элементы;

- заявленные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-6], так как сравниваемые товары имеют разное назначение, разную область применения и не являются взаимозаменяемыми;

- противопоставленные товарные знаки [1-6] не образуют серию знаков, так как выполнены буквами русского и латинского алфавита;

- на территории Российской Федерации на имя СП «Полесские Аккумуляторы» (ООО «Зубр Энерджи» было реорганизовано из Совместного белорусско-польского предприятия «Полесские аккумуляторы» (Приложение №1))



были зарегистрированы товарные знаки «», «» по свидетельствам №№294709, 316915;

- правовая охрана вышеуказанных товарных знаков была прекращена 03.08.2014 и 18.10.2014 соответственно из-за невозможности их продления по форс-мажорным обстоятельствам;

- на основании дистрибьютерского соглашения от 21.06.2010 исключительным дистрибьютером электрических аккумуляторов для транспортных средств под товарным знаком «ZUBR» на территории Российской Федерации являлось далее ООО «Белинвестторг» (приложение №3). До момента заключения дистрибьютерского договора заявитель являлся самостоятельным распространителем своих товаров;

- электрические аккумуляторы для транспортных средств под обозначением «ZUBR» производятся, предлагаются к продаже и продаются на территории Российской Федерации начиная с 2000 года (приложения №№4, 5). На сегодняшний день действует сертификат соответствия Евразийского экономического союза на аккумуляторные стартерные батареи торговой марки «ZUBR» (приложение №8).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем к материалам дела были приобщены следующие документы:

1. Устав предприятия заявителя; сведения из ЕГРЮЛ;
2. Сведения о товарных знаках заявителя;
3. Дистрибьютерское соглашение;
4. Договор поставки;
5. Контракты на поставку товара в РФ;
6. Рекламная продукция;
7. Информационное письмо заявителя;
8. Сертификат соответствия.

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

С учетом даты (15.01.2021) поступления заявки №2021701317 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

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 «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде стилизованного изображения зубра, из геометрических фигур в виде прямоугольников, и из словесного элемента «ZUBR», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.



Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного является словесный элемент «ZUBR», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].

Противопоставленные товарные знаки «**ZUBR**», «**ЗУБР**», «**ZUBR**», «**ЗУБР**» по свидетельствам №№ 515765 [1], 465663 [2],

251924 [5], 230469 [6] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «ЗУБР», «ZUBR» по свидетельствам №№403435 [3], 296184 [4] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «ЗУБР», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанных противопоставленных знаков [3, 4] является элемент «ЗУБР», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ZUBR»/«ЗУБР» (ZUBR является транслитерацией слова ЗУБР), при этом зубр – крупный дикий лесной бык, сходный с бизоном (<https://endic.ru/ozhegov/Zubr-10349.html>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 5], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.



Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.



В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; элементы гальванические» противопоставленных товарных знаков [1-6], поскольку относятся к аккумуляторам и к батареям аккумуляторным, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

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

Что касается довода заявителя о том, что на территории Российской



Федерации были зарегистрированы товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№294709, 316915, то правовая охрана данных обозначений была прекращена 03.08.2014 и 18.10.2014 соответственно, вследствие чего указанные обозначения не могут быть учтены коллегией в настоящем заключении.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2021.**