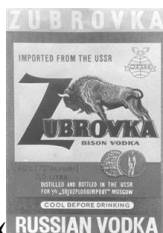


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Завод Бульбашь», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018723812 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЗУБРОВАЯ» по заявке №2018723812, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:



- «**RUSSIAN VODKA**» по свидетельству №38387, с приоритетом от 12.03.1969 в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1];



- «**ZUBROVKA**» по свидетельству №288509, с приоритетом от 12.02.2003 в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в основу противопоставленных товарных знаков положено слово «Zubrovka», которое является транслитерацией в латинице слова «зубровка», имеющего словарное значение (1. Травянистое растение сем. злаков. Шесть видов зубровки. 2. Крепкая настойка на душистой траве того же названия. Налить в рюмки зубровку. Хватить зубровки, (см., например, Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. Ред. от 2014 года);

- в своем основном значении слово «зубровка» характеризует состав алкогольного напитка, а именно его приготовление с применением зубровки;

- фантазийными элементами товарных знаков по свидетельствам №№ 38387, 288509 является интерпретация слова «зубровка» в латинице, что не приводит к утрате товарными знаками их восприятия в приведенном значении, а также в особом графическом исполнении, в том числе в части противопоставленного товарного знака по свидетельству №38387 имеет место комбинирование с графическими элементами, а сам знак представляет собой этикетку алкогольного напитка. В обоих случаях основной словесный элемент «Zubrovka» представлен с акцентированием композиционно буквы «Z» относительно остальной части слова таким образом, что часть «ubrovka» наложена на букву «Z», при этом буква «Z» отличается большой высотой и толщиной линий относительно других букв;

- сходство графического исполнения в сравниваемых знаках отсутствует;

- отдельного упоминания заслуживает тот факт, что непосредственно в перечне товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №38387 указано на то, что его охрана предоставлена в отношении товара 33 класса - водка «Зубровка». Таким образом, на момент предоставления охраны наиболее раннему из указанных в

уведомлении товарных знаков видовой характер слова «Зубровка», соответствующий также указанному словарному значению, признавался и был очевиден настолько, что вид напитка («Зубровка»), к которому относится товарный знак, отражен непосредственно в перечне товаров;

- следует отметить, что слово «ЗУБРОВАЯ» не имеет указанного выше словарного значения, в связи с чем, семантическое сходство в сравниваемых обозначениях отсутствует;

- значение слова «зубровка» в части алкогольных напитков поддерживается устойчивыми и продолжительными традициями производства зубровки;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена исключительно в части, относящейся к оригинальному исполнению слова «зубровка», а именно передаче данного слова в латинице в характерном графическом исполнении, характеризующимся особенностями композиции слова, в частности приемом выделения буквы «Z» относительно остальной части слова, стилистикой, пропорциями элементов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2018) поступления заявки №2018723812 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 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 «ЗУБРОВАЯ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, на которой расположены различные словесные и изобразительные элементы, в том числе, словесный элемент «Zubrovka», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и словесный элемент «ZUBROVKA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным и представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «Zubrovka» буквами латинского алфавита. Знак выполнен в бежево-песочно-золотистом, зеленом, черном

цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой знаки, объединенные словесным элементом «Zubrovka» и принадлежащие одному правообладателю (Федеральное казённое предприятие «Союзплодоимпорт», Москва).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ЗУБРОВАЯ»/ «Zubrovka»/ «Zubrovka».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «ЗУБ-»/ «Zub-»/«Zub-», тождеством средних «-РОВ-»/«-rov-»/«-rov-» и сходством конечных частей «-АЯ»/«-ка»/«-ка», совпадением состава согласных (З/Z/Z, Б/b/b, Р/r/r, В/v/v) звуков и сходством состава гласных звуков (У/u/u, О/o/o, АЯ/a/a), а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных звуков. Сравнимые обозначения отличаются только окончаниями «-АЯ»/«-ка»/«-ка».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных знаков не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

То обстоятельство, что сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] семантически связаны с названием животного (Зубр — вид животных рода бизонов (Bison) подсемейства бычьих (Bovinae) семейства полорогих (Bovidae) отряда парнокопытных (Artiodactyla), см. Интернет, словари), поскольку словесный элемент «ЗУБРОВАЯ» является прилагательным и соотносится с существительным зубр, связанный с ним или свойственный зубру, характерный для него, см. толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000, а словесный элемент «Zubrovka» (Зубрówka, лядник (лат. Hieróchloë) — многолетние душистые травянистые растения, род семейства Злаки или Мятликовые) происходит от греческих слов греч. ἱερός — «святой, ниспосланный богами, угодный богам, священный, божественный» и греч. χλοάζω — «зеленеть, зелень»; дано в связи с приятным запахом всех частей растений. Русское название рода дано по виду Зубровка южная (Hierochloe

australis). Этот вид растения — излюбленный корм зубров, главным образом обитающих в Беловежской пуще на территории современных Польши и Белоруссии.

Указанное приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых знаков, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно настойки горькие» заявленного обозначения являются однородными с товарами 33 класса МКТУ «водка "Зубровка"» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 33 класса МКТУ «водка, настойка горькая» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к алкогольным напиткам, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 33 класса, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2019.**