

Приложение к решению Федеральной  
службы по интеллектуальной  
собственности

**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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.08.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МКР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716732 при этом установила следующее.

**ZUBEER**

Регистрация товарного знака по заявке №2020716732 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 02.04.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Zaubier» зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ШИА", 214004, г. Смоленск, ул. Николаева, 73,

свидетельство № 564129 [1] с приоритетом от 29.12.2013 г., в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с международными регистрациями со словесными элементами «ZUBR», правовая охрана которым предоставлена в России на имя Pivovar ZUBR, a.s. Komenského 35 CZ-750 51 Přerov, международная регистрация № 1006305 [2] с приоритетом от 15.12.2008 г., международная регистрация № 829108 [3] с приоритетом от 26.01.2004 г., международная регистрация № 636982 [4] с приоритетом от 19.06.1995 г., в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Зубровка», зарегистрированными на имя Федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, свидетельство № 783032 [5] с приоритетом от 03.12.2019 г., свидетельство № 38387 [6] с приоритетом от 12.03.1969 г., свидетельство № 288509 [7] с приоритетом от 12.02.2003 г., в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Также в заключении экспертизы указано, что просьба заявителя о дискламации словесного элемента «BEER» с учетом внесенных изменений (форма 401 от 31.05.2021 г.) удовлетворена быть не может, так как в пункте 1 статьи 1483 Кодекса перечислены элементы, которые относятся к неохранным, в частности, не обладающим различительной способностью и характеризующим товары. В данном случае заявленное обозначение не указывает на вид и/или свойства, назначение товаров, а значит, является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в новом воспроизведении знака части «ZU» и «BEER» заявленного



обозначения

воспринимаются отдельно друг от друга за счет

зрительного выделения элемента «ZU» тенями и изложением элемента «BEER» без теней. За счет наложения теней элемент «ZU» визуалью как бы приподнят по отношению к элементу «BEER», что еще больше выделяет его из общего ряда. Обозначение заявлено для товаров 32 класса МКТУ: вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива. «BEER» с английского переводится как «пиво» в виде существительного и «пивной» в виде прилагательного (по данным ЯндексПереводчик), то есть является видовым наименованием напитка 32 класса МКТУ «пиво» и характеризует товар;

- в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса данный элемент подлежит исключению из правовой охраны. С учетом дискламации элемента «BEER» противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- отсутствие сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено их отличиями в фонетическом, семантическом и графическом плане за счет наличия в них разного количества и состава звуков, использования разной графики и букв разных алфавитов, а также в силу вызываемых обозначениями ассоциаций.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (02.04.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

**ZUBEER**

Заявленное обозначение представляет собой обозначение , выполненное буквами латинского алфавита и расположенное под наклоном к горизонтали.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-7], правовая охрана которым предоставлена для однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Zaubier», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Знаки [2-4] представляют собой следующие обозначения ZUBR CESHÉ PIVO-

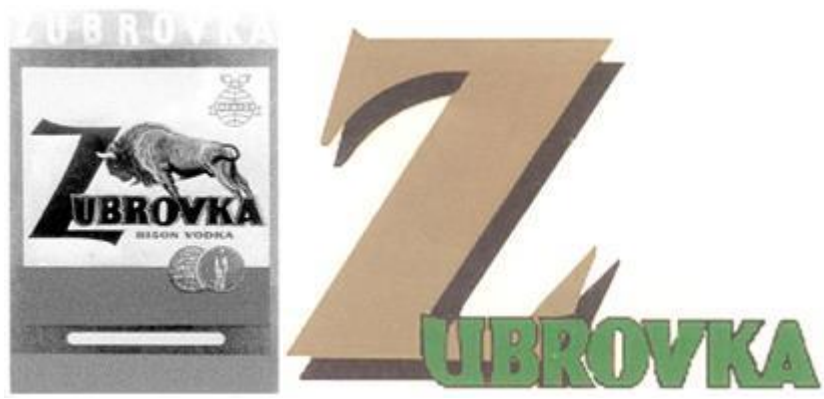


ZUBR-CZECH BEER

, которые объединены словесным элементом «ZUBR».

Данные знаки зарегистрированы для товаров 32 класса МКТУ – пиво.

Товарные знаки [5-7] представляют собой следующие обозначения



## **ЗУБРОВКА**

зарегистрированные для товаров 33 класса МКТУ – водка, горькая настойка.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-7] показал следующее.

Заявленное обозначение «ZUBEER» является сходным фонетически с товарными знаками «Zaubier» [1] и со словесным элементом «ZUBR» серии товарных знаков [2-4], поскольку они имеют одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков, одинаковое расположение совпадающих звуков и звукосочетаний, могут иметь одинаковое ударение.

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным в силу отсутствия смыслового значения у заявленного обозначения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Что касается графического признака сходства, то он имеет второстепенное значение при оценке сходства словесных обозначений, каковым и является заявленное обозначение, поскольку превалирующее значение имеет в данном случае фонетическое сходство сравниваемых обозначений, обусловленное фонетическим сходством их основных индивидуализирующих элементов. Вместе с тем, использование при выполнении сопоставляемых знаков букв одного алфавита(латинского) сближает их в визуальном плане.

Таким образом, сравниваемые обозначения могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечня товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки (пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков), показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (пиво), либо относятся к одним родовым группам товаров (напитки, в том числе слабоалкогольные либо безалкогольные), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации, а также являются взаимодополняемыми (сусло, хмелевые экстракты для изготовления пива и пиво). При этом однородность товаров в возражении не оспаривается.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует опасность смешения этих товаров в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается противопоставленных экспертизой товарных знаков [5-7], то основания для признания их сходными до степени смешения в отношении однородных товаров с заявленным обозначением отсутствуют, несмотря на однородность товаров, для маркировки которых предназначены указанные обозначения, что обусловлено следующими обстоятельствами.



Обозначения

и **ЗУБРОВКА**



отличаются между собой по фонетическому признаку сходства, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. При этом следует отметить, что совпадения только трех начальных звуков в таких длинных звуко сочетаниях недостаточно для того, чтобы рядовой потребитель мог ассоциировать их друг с другом в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров при маркировке сравниваемыми обозначениями однородных товаров, каковыми являются водка и пиво по их природе, а именно алкогольными напитками. Как уже было указано ранее, однородность товаров не оспаривалась заявителем.

Использование оригинального шрифта в знаках [6-7] и букв русского алфавита в товарном знаке [5] позволяет говорить о наличии имеющихся графических отличий сравниваемых знаков.

Оценить семантику обозначений, как было указано выше, не представляется возможным в силу фантазийного характера заявленного обозначения.

По этой же причине у коллегии не имеется оснований для признания части «BEER» заявленного обозначения, представляющего собой единую словесную конструкцию, не имеющую смыслового значения, неохраняемым элементом, как просит заявитель в возражении.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2021.**