

## **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 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.12.2021. Данное возражение подано ООО «Оникс Дистрибьюшен», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774202, при этом установлено следующее.

Заявка №2020774202 на регистрацию комбинированного обозначения « **OX!КВАС** » в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 23.12.2020 в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас».

Роспатентом было принято решение от 06.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774202. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Доводы мотивированы тем, что входящий в состав заявленного обозначения доминирующий словесный элемент «КВАС» представляет собой указание на вид заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, согласно

которому заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, уменьшив словесный элемент «КВАС», что приведет к отсутствию его доминирования в заявленном обозначении, а также к возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас».

Необходимо отметить, что коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно является сходным до степени смешения с товарными знаками, включающими элементы «Ах!» (свидетельства №496842 (1), №782248 (2), №608975 (3) и, таким образом, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.05.2022, представителем заявителя представлены следующие пояснения относительно дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему товарными знаками по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- в соответствии со словарями, междометие «ох» выражает сожаление, печаль, боль, досаду, горе, печаль и т.д. Тогда как междометие «ах» выражает испуг, внезапное удивление, восхищение, сожаление, возмущение, испуг и т.д.;

- согласно Госреестру было зарегистрировано значительное количество товарных знаков, включающих словесные элементы «ОХ» и «АХ». Следовательно, данные обозначения не являются сходными между собой.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (23.12.2020) заявки № 2020774202 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

Заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было удовлетворено. Согласно внесенным

**ОХ!КВАС**


22.03.2022 изменениям, заявленное обозначение «**ОХ!КВАС**» состоит из элементов «ОХ!» и «КВАС», выполненных в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Элементы «ОХ!» выполнены в красном цвете и более крупным шрифтом относительно словесного элемента «КВАС», выполненного в коричневом цвете. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном и коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас».

Как было отмечено выше, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «квас». Согласно словарно-справочным источникам информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) словесный элемент «квас» означает «русский напиток, приготовляемый из солода, воды и различных сортов хлеба. Хлебный квас. Сухарный квас. Тюря с квасом». Изложенное позволяет сделать вывод о том, что упомянутый словесный элемент, входящий в состав заявленного

обозначения, указывает на вид заявленных товаров 32 класса МКТУ «квас», в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривается.

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



Противопоставленный товарный знак «  » является комбинированным и выполнен в виде обведенного тонкой черной линией горизонтального прямоугольника со скругленными углами, поделенного пополам по дуге. Цвет верхней части фигуры от левого верхнего угла направо переходит от желтого к оранжевому, затем к красному. На нижнюю белую половину фигуры нанесены тонкие красные полосы, расположенные параллельно друг другу. В правой нижней части прямоугольника размещено стилизованное изображение зеленого листа с каплями воды, нижний край которого совпадает с линией скругленного угла основной фигуры, и по этой же линии, стандартным мелким шрифтом темно-зеленого цвета, строчными буквами, нанесена надпись «СОДЕРЖИТ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА». Справа от изображения листа расположены слова «ЭКСТРА-СИТРО», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под словом «СИТРО», на фоне узкого горизонтального зеленого прямоугольника, представлено слово «БИОЛИМОНАД», выполненное стандартным шрифтом белого цвета, заглавными буквами. Элементы «АХ!» помещены в верхней части прямоугольника, междометие «АХ» выполнено оригинальным шрифтом со скругленными элементами букв, цвет которых сверху вниз переходит от темно-синего к голубому. Правовая охрана знаку предоставлена в желтом, ярко-желтом, светло-желтом, оранжевом, темно-оранжевом, светло-

красном, красном, темно-красном, темно-синем, синем, голубом, светло-голубом, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, желто-зеленом, светло-сером, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ. Неохраняемыми элементами знака признаны все слова, кроме «АХ».




Противопоставленный знак

«»

является комбинированным и состоит из контурного прямоугольника, внутри которого помещены повторяющиеся изображения слева и справа в виде стилизованного рисунка улыбающегося мальчика, в морской фуражке и полосатой футболке, который держит в руке кораблик, рядом на коленках сидит улыбающаяся девочка в панамке и полосатом платье. Слева от данного изображения помещена плашка, на фоне которой помещены элементы «Ах!». Слово «АХ» выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Ниже, по центру данной изобразительной композиции, располагается стилизованное изображение четвертинки и дольки цитрусового фрукта, на которых изображены капли жидкости и из под которых также вырываются капли. Фруктовые кусочки располагаются на полусфере, которая начинается от нижнего края прямоугольника. Внутри полусферы располагается словесное обозначение «ЭКСТРА-СИТРО», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, оранжевом, светло-оранжевом, желто-оранжевом, желтом, красном, темно-красном, светло-красном, синем, голубом, сине-зеленом, темно-синем, телесном, бежевом, сером, светло-сером, коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ЭКСТРА-СИТРО», реалистического изображения апельсина.



Противопоставленный знак «  » является комбинированным и состоит из стилизованного изображения улыбающегося мальчика, в бескозырке с развевающимися ленточками и в белой матроске. На ободке бескозырки расположено словесное обозначение «Черноморский флот». Мальчик изображен на фоне моря, судна и голубого неба. Справа от изображения помещена надпись «У счастья есть вкус!», выполненная оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под изображением мальчика помещено словесное обозначение «АХ!», слово «АХ» выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным обозначением проходят несколько полос: тонкая сиреневая, за ней тонкая белая, далее чуть шире сиреневая и к ней примыкает широкая розовая полоса пролинованная тонкими сиреневыми линиями. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, голубом, темно-синем, белом, розовом, бежевом, светло-бежевом, сером, красном, коричневом, желтом, светло-желтом, сиреневом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-3) показал следующее.

Единственным охраняемым элементом заявленного обозначения является элемент «ОХ!», осуществляющий основную индивидуализирующую функцию в нем.

Противопоставленные знаки (1-3) являются комбинированными, однако, запоминаются, главным образом, по элементам «АХ!», положенным в основу серии знаков одного правообладателя, а также доминирующие в них визуально. Указанные элементы являются единственными охраняемыми словесными элементами знаков (1-2). Именно по данным элементам потребители ориентируются при выборе нужной им продукции.



Таким образом, элементами, по которым сравниваемые обозначения запоминаются и воспроизводятся в речи, являются элементы «АХ!» и «ОХ!». Сравниваемые элементы, несмотря на некоторую разницу в звучании начальных букв, имеют близкое семантическое восприятие, а именно сравниваемые элементы относятся к междометиям, которые могут нести сходные ассоциации. Так, в частности (см. Толковый онлайн-словарь Ефремовой Т.Ф., толковый онлайн-словарь Даля В.И.):

Ох – возглас при выражении сожаления, досады, печали, горя, боли, удивления, восхищения как действие;

Ах - междометие изумления, удивления; радости, надежды; внезапности, испуга; горя, отчаяния.

Как видно из определения упомянутых междометий, они могут нести одинаковую семантику при выражении удивления, боли, применяться в одних и тех же ситуациях, упомянутые междометия могут использоваться в речи совместно. Таким образом, элементы «АХ!» и «ОХ!», включенные в состав заявленного обозначения и знаков (1-3) могут вызывать одинаковые представления. Кроме того, указанные междометия сопровождаются в сравниваемых обозначениях восклицательным знаком, носящим интонационно-экспрессивную функцию, что также сближает их с точки зрения семантики.

Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом и не имеет какой-либо оригинальной графической проработки, в этой связи сравнение его по визуальному признаку сходства является не существенным. При этом, следует отметить, что сравниваемые элементы «ОХ!» и «АХ!» выполнены буквами русского алфавита, состоят из двух букв, за которыми следует восклицательный знак, что сближает знаки графически.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-3) признаются сходными.

Товары 32 класса МКТУ «квас» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «лимолады» знака (1), товарам 32 класса МКТУ «составы для производства газированной воды с добавлением или со вкусом

апельсина; экстракты фруктовые безалкогольные с добавлением или со вкусом апельсина; эссенции безалкогольные для приготовления напитков с добавлением или со вкусом апельсина; таблетки для изготовления газированных напитков с добавлением или со вкусом апельсина; составы безалкогольные для приготовления напитков с добавлением или со вкусом апельсина; порошки для изготовления газированных напитков с добавлением или со вкусом апельсина; напитки прохладительные безалкогольные с добавлением или со вкусом апельсина; напитки безалкогольные с добавлением или со вкусом апельсина; лимонады с добавлением или со вкусом апельсина; вода газированная с добавлением или со вкусом апельсина» знака (2), товарам 32 класса МКТУ «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные». Сравнимые товары относятся к безалкогольной продукции (составам для ее приготовления), в связи с чем имеют одинаковые цели применения, могут быть произведены одним, реализовываться совместно с отношении одного круга потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых

зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 2, 3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1, 2, 3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Кроме того, коллегия исходила из того, что сравниваемые товары 32 класса МКТУ относятся к недорогостоящим товарам широкого потребления, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности, что также может обуславливать высокую вероятность смешения товаров 32 класса МКТУ, маркированных сходными знаками.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно с противопоставленными ему знаками (1-3) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В дополнительных материалах к возражению приводятся примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам №817841, №829537, №833633, №724946, №579544, №611384, №653480, №200261, №675103, №782248, №608975, №496842, свидетельствующих, по мнению заявителя, о возможности сосуществования товарных знаков, включающих словесные элементы «АХ» и «ОХ». Вместе с тем, упомянутые регистрации касаются иных обозначений, существенным образом отличающихся от заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3), делопроизводство по которым велось

самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2021, изменить решение Роспатента от 06.10.2021, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774202 по дополнительным основаниям.**