

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», Пензенская область, город Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774466 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «**EXTASY**» по заявке №2022774466, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2022, 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 29.03.2023 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 подпункта 2 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «EXTASY» фонетически воспроизводит название наркотического вещества «ecstasy» (экстази) (незаконно выпускаемое психоактивное вещество, оказывающее сочетанное действие амфетамина и ЛСД. Полное химическое название экстази – метилендиоксиметиламфетамин, но имеется также ряд жаргонных названий. Наркотик, обычно в виде таблеток (горошин), был популярен во время рейв-вечеринок. Вызывает на некоторое время прилив сил, которое заканчивается изнеможением и истощением организма, см. [https://social\\_work.academic.ru/717/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8](https://social_work.academic.ru/717/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8) (Словарь-справочник по социальной работе. — СПб.: Питер. М.А. Гулина 2008), [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/49316/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/49316/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8) (Новый словарь иностранных слов.- by EdwART), [https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8&source\\_lang=ru&target\\_lang=en](https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8&source_lang=ru&target_lang=en), <https://narko-info.ru/ekstazi-что-это-эффект-ипоследствия-от-употребления/>, <https://nasrf.ru/baza-znaniy/tipy-narkomanii/vse-pro-ekstazi>), в связи с чем заявленное обозначение может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ESTASI» по международной регистрации №555338 (конвенционный приоритет 07.06.1990), зарегистрированной на имя «FERRERO S.p.A.», Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA, CUNEO (Италия), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- обозначение «extasy» является словом английского языка и в контексте использования для товаров 32, 33 классов МКТУ оно характеризует испытываемые потребителем позитивные эмоции от использования товаров, радость от их приобретения, удовольствие от внешнего вида и вкуса;

- слово «экстази», возможно, используется в маргинальных кругах, однако широкому кругу потребителей продуктов питания оно неизвестно;

- сравниваемые элементы заявленного и противопоставленного обозначений имеют разное произношение, написание, а наличие специфической буквы с апострофом в противопоставленном обозначении усиливает графическое различие, ввиду чего сравниваемые обозначения производят различное впечатление и не могут служить причиной введения потребителя в заблуждение.

В подтверждение изложенных доводов на заседании коллегии 25.07.2023 заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- регистрационная практика Роспатента;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

- скан –копия значения слова «extasy» из онлайн словаря «Академик».

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

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2022) поступления заявки №2022774466 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

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

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 «**EXTASY**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ обозначения на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно приведенным в оспариваемом решении словарно-справочным изданиям словесный элемент «EXTASY» заявленного обозначения в переводе с английского языка имеет значение «упоение, экстаз, исступленный восторг, экстази *сильнодействующий наркотик*», см. <https://translate.academic.ru/extasy/xx/ru/>. Несмотря на многозначность словесного элемента «EXTASY» заявленное обозначение может быть воспринято в том числе и как указано экспертизой, а именно: в значении как сильнодействующий наркотик экстази. Экстази - незаконно выпускаемое вещество, сочетающее в составе действие амфетамина

и ЛСД. Полное химическое название экстази - метилендиоксиметиламфетамин, но имеется также ряд жаргонных названий. Выпускается в виде таблеток и капсул, концентрация вещества в которых непостоянна. Употребление экстази приводит к быстрому наркотическому опьянению и состоянию полной невменяемости. Зависимость от психоделика оказывает разрушающее воздействие не только на физическое, но и на психическое здоровье наркозависимого, см.

[https://social\\_work.academic.ru/717/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8](https://social_work.academic.ru/717/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8) (Словарь-справочник по социальной работе. — СПб.: Питер. М. А. Гулина. 2008), <https://narko-info.ru/ekstazi-cto-eto-effekt-iposledstviya-ot-upotrebleniya/>, <https://nasrf.ru/baza-znaniy/typy-narkomanii/vse-pro-ekstazi>. Таким образом, заявленное обозначение может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мнения заявителя о том, что рядовому российскому потребителю не понятен смысл слова «экстази» нужно отметить, что при вынесении решения коллегия использует общедоступные словари и руководствуется положениями российского законодательства, которое едино для всех потребителей, вне зависимости от степени владения иностранными языками.

Кроме того, в отношении представленного заявителем на заседании коллегии Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» от 30.06.1998 №681, в перечне которого, по мнению заявителя, отсутствует такое наркотическое вещество как «extasy», коллегия отмечает следующее. Как было указано выше Экстази - незаконно выпускаемое вещество, сочетающее в составе действие амфетамина и ЛСД. Указанные вещества входят в перечень наркотических средств (d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) и психотропных веществ (амфетамин и его производные) в соответствии с вышеуказанным

Постановлением Правительства РФ. Отсутствие в перечне наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров названия «extasy» не может являться основанием для утверждения, что словесное обозначение «EXTASY» наркотическим веществом не является.

Таким образом, заявленное обозначение «**EXTASY**» по заявке №2022774466 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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

Противопоставленный знак представляет собой словесный товарный знак «ESTASÌ» по международной регистрации №555338, выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «EXTASY» и «ESTASÌ» являются сходными. Буквы в первом слоге имеют схожее фонетическое звучание «EX» / «ES» (ЭКС/ЭС), различия в согласных буквах не приносят существенного фонетического отличия, поскольку их звучание в знаках нивелируется, конечная часть «TASY» и «TASÌ» отличаются лишь одной буквой «Y» / «Ì» в конце слов, которые являются фонетически близкими по звучанию.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «EXTASY» и «ESTASÌ».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что словесный элемент «EXTASY» в переводе с английского языка означает «Extasy» – упоение, экстаз, исступленный восторг, экстази *сильнодействующий*



наркотик», см. <https://translate.academic.ru/extasy/xx/ru/>. Семантического значения словесного элемента «ESTASÌ» в написании буквы «Ì» с апострофом коллегией не выявлено, что не позволяет его оценивать с точки зрения смыслового сходства с заявленным обозначением.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита (4 из 6 букв совпадают), а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом за счет установленного фонетического и графического сходства составляющих их словесных элементов.

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

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Испрашиваемые товары 33 класса либо полностью совпадают (алкогольные напитки, за исключением пива), то есть являются идентичными товарам противопоставленного товарного знака (Boissons alcooliques, à l'exception des bières, *алкогольные напитки, за исключением пива*), либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие

условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (водка, слабоалкогольные напитки, за исключением пива / *Boissons alcooliques, à l'exception des bières* *алкогольные напитки, за исключением пива*).

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения с учетом положений пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров в отношении противопоставленного товарного знака по международной регистрации №555338 заявителем не оспаривался.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №555338 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, 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 19.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2023.**