

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2023, поданное компанией «Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd», Пекин, КНР (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1356472, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1356472 « **Vollgas** » произведена Международным Бюро ВОИС 10.03.2022 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 27.03.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1656472 в отношении всех испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1356472 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1656472 с противопоставленными товарными знаками, включающими словесный элемент «ВОЛГААЙС», по свидетельствам №810012, №810013, №605446, зарегистрированными на имя ООО «Волга Айс», 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, 3, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, с товарным знаком «ВОЛГА» по свидетельству №451572, зарегистрированными на имя ООО «Пивоваренная компания «Балтика», 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., 3, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении 03.08.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков АО «Волга Айс» по свидетельствам №№ 605446, 810012 и 810013 имеют различное количество слогов, что порождает различную длительность их звучания, различный состав гласных и согласных букв;

- заявленное обозначение «Vollgas», принадлежащее фонду немецкого языка, произносится, в том числе в аудиовизуальной рекламе, как [ф0ль]-[гас], и состоит из двух слогов, 5 согласных букв [ф-л-л-г-с] и 2 гласных [о-а], словесный элемент противопоставленных товарных знаков АО «Волга Айс» произносится как [вол]-[га]-[айс] и состоит из 3 слогов, 5 согласных [в-л-г-й-с] и 3 гласных букв [о-а-а];

- фонетику противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 810012 и 810013 также формируют словесные элементы «Чебоксарский пломбир» и «Чебоксарское лакомство», что увеличивает вышеперечисленные отличия указанных товарных знаков от заявленного обозначения по фонетическому критерию сходства;

- в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках АО «Волга Айс» по свидетельствам №№ 605446, 810012 и 810013 заложены различные идеи и образы: мороженое/лёд Волги/на Волге, с одной стороны, и жми на газ, жизнь на всех парах, на всю катушку, полный газ - с другой, они не являются

сходными по семантическому критерию, порождают абсолютно различные, не связанные друг с другом ассоциации;

- сравниваемые обозначения имеют различное графическое и композиционное исполнение: заявленное обозначение представляет собой слово «Vollgas», выполненное стандартным шрифтом печатными буквами немецкого алфавита с заглавной буквы, в то время как противопоставленные товарные знаки АО «Волга Айс» по свидетельствам №№810012 и 810013 представляют собой этикетки, товарный знак по свидетельству №605446 является комбинированным, включает изобразительную часть в виде снежинки и словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом;

- большая часть заявленных товаров не являются однородными с товарами противопоставленных товарных знаков №№81012, 810013, 605446, поскольку относятся к разным родовым группам, имеют различное назначение и реализуются через разные отделы магазинов;

- сравниваемые обозначения «Vollgas» и товарный знак по свидетельству №451272 выполнены буквами разных алфавитов (немецкого и русского), в различном графическом и композиционном исполнении, различным размером и типом шрифта, имеют отличия в фонетике в обоих слогах ([вол-га] и [фОль-гас]) и различную общую композицию в целом, с учетом изобразительных элементов товарного знака №451272, что порождает различное общее впечатление при их восприятии и отсутствие ассоциаций друг с другом;

- несмотря на то, что словесная часть товарного знака «ВОЛГА» по свидетельству №451272 полностью интегрирована в противопоставленные товарные знаки АО «Волга Айс» все товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных товаров «мороженое, йогурт замороженный, порошки для мороженого», что является свидетельством отсутствия их сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1656472 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Сведения из словарно-справочных источников в сети Интернет о значении иностранных слов ice, voll, gas, vollgas;
2. Презентация продукции компании Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd.;
3. Сведения о распространенности немецкого языка на территории России;
4. Сведения из сети Интернет о монументе Матери-Покровительницы и световом мосте как символах г. Чебоксары;
5. Определение Верховного суда Российской Федерации от 17.03.2020 по делу № 300-ЭС19-26515;

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (10.03.2022) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Словесный знак « **Vollgas** » по международной регистрации №1656472 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленные комбинированные товарные знаки [1] «



по свидетельству №810012, [2] «



[3]«



» по свидетельству №605446, [4]«

№451572 включают словесные элементы «ВолгаАйс», «ВОЛГА», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительные

элементы. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках [1-3] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ВОЛГААЙС». Словесные элементы «Чебоксарский пломбир», «Чебоксарское лакомство» и знак «®» исключены из самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего являются слабыми элементами в знаке.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «VOLLGAS» и «ВОЛГААЙС» являются сходными, поскольку начальные и конечные буквы совпадают с противопоставленными знаками [1-3] («VOLLG», «ВОЛГ» / «S», «C»). Гласные буквы «ААЙ», находящиеся в середине слова «ВОЛГААЙС» противопоставленных товарных знаков [1-3], при произношении редуцируются. Таким образом, сравниваемые знаки «VOLLGAS» и «ВОЛГААЙС» при произношении имеют близкое фонетическое звучание.

В противопоставленном товарном знаке [4] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ВОЛГА», расположенный в центре этикетки крупным шрифтом, и именно на нем акцентируется внимание при восприятии знака.

В рассматриваемом случае начальные 5 звуков «V, O, LL, G, A» [В, О, Л, Г, А] заявленного обозначения совпадают со всеми звуками «В, О, Л, Г, А» противопоставленного товарного знака [4]. Сравнимые знаки «VOLLGAS» и «ВОЛГА» при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь только наличием в словесном элементе «VOLLGAS» конечной буквы «S».

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

В анализе фонетического сходства сравниваемых знаков заявитель настаивает, что заявленное обозначение произносится как «Фоль-гас», согласно правилам чтения немецкого языка. Однако коллегия отмечает, ввиду того, что потребители не все владеют немецким языком, а согласно приведенным заявителем сведениям в Российской Федерации немецкий язык занимает лишь четвертое место после русского, английского и татарского языков, таким образом, потребители могут воспринимать/произносить заявленное обозначение « **Vollgas** », в том числе, с прочтением заглавной буквы как «В», то есть «Воль-гас», что в данном случае не исключает фонетическое сходство с сравниваемыми знаками [1-4].

С точки зрения семантики, словесный элемент «VOLLGAS» заявленного обозначения имеет следующее значение в переводе с немецкого языка: «Vollgas» - полный газ, <https://translate.academic.ru/vollgas/xx/ru/>. Словесный элемент «ВОЛГААЙС» противопоставленных товарных знаков [1-3] включает слово «ВОЛГА» («Волга» - река в Европейской части России, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/1259/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1259/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0)) и «АЙС», являющейся транслитерацией буквами кириллического алфавита слова «ICE» («Ice» - лед, мороженое, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/924734/ice>). Словесный элемент «ВОЛГА» противопоставленного товарного знака [4] также имеет значение «Волга» - река в Европейской части России, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/1259/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1259/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0).

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют различное смысловое значение, следовательно, не сходны по семантическому критерию.

С точки зрения визуального признака сходства необходимо отметить, заявленное обозначение « **Vollgas** » выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеет графической проработки. Противопоставленные товарные знаки [1-4] являются комбинированными, выполнены оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, то есть имеют графические отличия с заявленным обозначением.

Вместе с тем, наличие в противопоставленных товарных знаках [1-4] изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически сходных слов «VOLLGAS» и «ВОЛГААЙС», «ВОЛГА».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что может привести к смешению в гражданском обороте противопоставленных товарных знаков и спорного обозначения потребителем, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ представляют собой: «крахмал пищевой; поваренная соль; ароматические препараты для еды; чай; сахар; сладости; пицца; лапша; мороженое; пивной уксус; препараты для придания жесткости взбитым сливкам; кофе; напитки на основе чая; зерновые препараты; закуски на основе риса; мед; кетчуп [соус]; дрожжи; хлеб; макаронные изделия; рис быстрого приготовления; приправы; торты (*Starch for food; cooking salt; aromatic preparations for food; tea; sugar; sweets; pizzas; noodles; ice cream; beer vinegar; preparations for stiffening whipped cream; coffee; tea-based beverages; cereal preparations; rice-based snack food; honey; ketchup [sauce]; yeast; bread; pasta; instant rice; seasonings; cakes*)».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-4] предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

[1] – вещества связующие для мороженого; мороженое; порошки для приготовления мороженого,

[2] – вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сладости; сорбет [мороженое],

[3] – коктейли молочные; молоко; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сыры; фрукты замороженные,



[4] – ароматизаторы; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; глюкоза пищевая; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; заменители кофе; изделия кондитерские; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли, пельмени; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари, сухарики; суши; сэндвичи; табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой); такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто из бобов сои; тесто

миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; травы огородные консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] выявил наличие идентичных товаров 30 класса МКТУ, а именно: «*мороженое*».

Часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ полностью идентична товарам противопоставленного товарного знака [4], а именно: «*крахмал пищевой, соль поваренная, чай, сахар, сладости, пицца, лапша, мороженое, кофе, напитки на основе чая, мед, дрожжи, хлеб, изделия макаронные, приправы*», другая часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ имеет высокую степень однородности с товарами противопоставленного товарного знака [4], «*ароматические препараты для еды/ ароматизаторы, пивной уксус/ уксус, препараты для придания жесткости взбитым сливкам/ загустители для пищевых продуктов, зерновые препараты/ продукты зерновые, закуски на основе риса/ закуски легкие на базе риса, кетчуп/ приправы, специи (соус), рис быстрого приготовления/ рис, торты/ торты фрукто-ягодные*».

Сравниваемые товары принадлежат одной родовой группе, имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия оказания.

Таким образом, учитывая сходство знака по международной регистрации №1656472 и противопоставленных товарных знаков [1-4], а также установленную однородность товаров 30 класса, в отношении которых испрашивается регистрация, а также в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-4], следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Представленная заявителем презентация линейки продукции компании «Vollgas Beverage (Shangai) Co., Ltd.» демонстрирует спортивные энергетические напитки, в рекламе которых участвовали спортсмены мирового уровня и известные

мировые производители, однако указанные маркетинговые материалы не могут быть оценены коллегией в контексте заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ международная регистрация №1656472 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем была представлена позиция Верховного суда Российской Федерации от 17.03.2020 по делу № 300-ЭС19-26515, согласно которой Верховный суд РФ обратил внимание на необходимость исследования положения всех составляющих товарный знак элементов в их взаимосвязи и значимости, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом.

По мнению коллегии, представленная судебная практика не является релевантной по рассматриваемому спору, поскольку объем охраноспособности в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках различен по сравнению с приведенным примером по свидетельству №638846.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2023.**