

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 27.03.2024, поданное ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский, г. Майкоп (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736119, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022736119 с датой поступления от 02.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736119 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «AQUA» (в переводе с английского языка - «вода» (<https://woordhunt.ru/word/aqua>)) не обладает различительной способностью, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид части заявленных товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды», а также на назначение всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, в отношении другой части заявленных товаров 32 класса МКТУ, не связанных с водой, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (Нагой А.Х., Республика Адыгея) товарными знаками:

**ФИШТ**

- с товарным знаком «**ФИШТ**» (по свидетельству №601593 с приоритетом от 02.04.2015) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

**ФИШТ**

**FISHT**

- с товарным знаком «**FISHT**» (по свидетельству №584312 с приоритетом от 27.08.2015) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [2];

**ФИШТ FISHT**

- с товарным знаком «**ФИШТ FISHT**» (по свидетельству №783540 с приоритетом от 15.07.2020) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель возражает против выведения из правовой охраны словесного элемента «AQUA» заявленного обозначения;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что он является правообладателем товарного знака «AQUAФИШТ» по свидетельству №425114 в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе для таких позиций как «составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды», при этом словесная часть «AQUA» признана охраняемой;

- экспертиза не выявила значение такого сочетания слов, как «AQUA ФИШТ». Экспертизой не приведены ни одного терминологического словаря, энциклопедии и ни другой литературы, подтверждающие, что данное обозначение имеет какое-либо значение;

- экспертиза, анализируя заявленное обозначение, разбивает на части словесное обозначение «AQUA ФИШТ» на «AQUA» и «ФИШТ», и дает оценку элементу отдельно. Однако, необходимо обратить внимание на то, что словесные элементы «AQUA ФИШТ» заявленного обозначения выполнены одним шрифтом, размером и объединены единым графическим элементом;

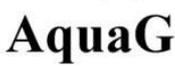
- численность населения Российской Федерации по состоянию на 2021 год составляет 145 478 097 человек (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Население\\_России](https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России)). Из них владеют английским языком по тем же данным переписи 7.5 миллиона человек (см. <https://59.rosstat.gov.ru/folder/67637/document/128090>), что составляет 1/20 часть от всего населения. Столь низкое знание языка населением позволяет сделать вывод о том, что почти всем потребителям потребуется использование дополнительных источников информации (словари и переводчики) для перевода обозначения, и, следовательно, всё это ведёт к домысливанию. Кроме того, отсутствует прямое указание на вид и назначение заявленных товаров и услуг;

- в связи с этим можно сделать вывод о том, что, поскольку английский язык знают мало, потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное;

- даже если один из элементов является неохраняемым, но вместе со вторым словом они объединяются в слово или словосочетание, которое само по себе описательным не является, то необходимо предоставлять охрану в целом;

- экспертизой не установлено значение и смысл словесных элементов «AQUA ФИШТ» заявленного обозначения. И при этом смысл должен быть прямой, без домысливания. Смысл заявленного обозначения, определяемый экспертизой, определяется через домысливание путём искусственного объединения двух слов, одно из которых является фантазийным. При этом остаётся непонятно, то ли обозначение относится к самой воде, то ли связан с водой, то ли относится к какому-то ФИШТ. В совокупности, заявленное обозначение может означать все, что угодно;

- заявитель приводит примеры регистраций товарных знаков, в состав которых включен охраняемый словесный элемент «AQUA», а именно товарные

знаки « **АкваДжи**  », « **АКВА-РОЗА**  », « **AQUA BENE**  », « **AQUA Artesium**  », « **АКВА Артезиум**  »

по свидетельствам №№627723, 571745, 895316, 485594;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды» от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3];

- заявитель просит сократить испрашиваемый перечень товаров 32 класса МКТУ до позиций «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше), а также в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] (приложение №1).

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.06.2022) поступления заявки №2022736119 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

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

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 «  » является комбинированным, состоящим из графических элементов, а также из словесных элементов «AQUA», «ФИШТ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией принимается во внимание, что заявителем в возражении от 27.03.2024 был представлен скорректированный перечень товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды», в связи с чем анализ заявленного обозначения в отношении его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «AQUA», «ФИШТ» заявленного обозначения выполнены на разных строках, не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, ввиду чего анализ данных элементов на предмет их соответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса должен проводиться отдельно.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «AQUA», который

является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «вода» (<https://woordhunt.ru/word/aqua>). С учётом своего семантического значения данный словесный элемент заявленного обозначения будет указывать на вид испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды», так как указанные товары относятся к различным водам.

Дополнительно коллегия указывает, что словесный элемент «AQUA» заявленного обозначения будет указывать на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через розничные и оптовые магазины, и Интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов», направленных на продвижение товаров, а именно на продажу воды (то есть товары и услуги 32, 35 классов МКТУ являются сопутствующими и однородными друг другу). Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Таким образом, для указанных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «AQUA» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (указанный словесный элемент не является доминирующим в составе заявленного обозначения).

Что касается доводов заявителя о том, что «он является правообладателем товарного знака «**AQUAFИШТ**» по свидетельству №425114 в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе для таких позиций как «составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды»,

при этом словесная часть «AQUA» признана охраняемой», коллегия указывает, что указанный товарный знак имеет фонетические и визуальные отличия с заявленным обозначением, в частности, в его состав входит не отдельно стоящий словесный элемент «AQUA», а словесный элемент «AQUАФИШТ», который выполнен без пробелов и в одну строку, в силу выведение из правовой охраны словесного элемента «AQUA» в составе заявленного обозначения не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

Касаемо того, что заявителем были приведены примеры регистраций товарных знаков, в которых словесный элемент «AQUA» был признан охраняемым, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (Нагой А.Х., Республика Адыгея) товарными знаками [1-3], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

**ФИШТ**  
**ФИШТ** **ФИШТ**  
**FISHT** **FISHT**

Противопоставленные товарные знаки «**ФИШТ**», «**FISHT**», «**ФИШТ FISHT**» по свидетельствам №№601593 [1], 584312 [2], 783540 [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами буквами русского и латинского языков. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№601593 [1], 584312 [2], 783540 [3] для предоставления



правовой охраны комбинированному обозначению «  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды» (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные

знаки [1-3] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 01.12.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022736119 в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2024, изменить решение Роспатента от 01.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022736119.**