


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», г. Пенза, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023820001, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023820001 с приоритетом от 05.12.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «*лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные газированные; напитки прохладительные безалкогольные*».

Роспатентом 31.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023820001 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком «» по свидетельству №5 (1) с приоритетом от 18.12.2001, зарегистрированным на имя Дзе Кока-Кола Компани, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 32 класса МКТУ;



- с серией товарных знаков: «» по свидетельству №572088 (2), «



» по свидетельству №581010 (3), «» по свидетельству №583945 (4),




«» по свидетельству №572087 (5), «» по свидетельству



№421915 (6), «» по свидетельству №276675 (7), «»

по свидетельству №263120 (8), «» по свидетельству №581010 (9), «



» по свидетельству №163410 (10), «» по свидетельству



№151376 (11), «» по международной регистрации №1453732 (12), «» по свидетельству №353952 (13) зарегистрированных также на имя Дзе Кока-Кола

Компани, Соединенные Штаты Америки , в отношении однородных товаров 32 класса.


Также экспертизой было отмечено, что заявленное обозначение по общему зрительному впечатлению (сочетание цветов, тонов, шрифтового исполнения словесных элементов) может быть воспринято потребителем как имитация знаков производителя Дзе Кока-Кола Компани (The Coca-Cola Company).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Форма банки является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «ГИФТ» является правообладателем товарного знака «**EXPORT STYLE**» по свидетельству № 664103, который визуально и фонетически полностью включен в состав обозначения. Данный товарный знак имеет приоритет с 26.10.2017 и использовался при производстве безалкогольной продукции. Кроме того, заявитель является правообладателем комбинированного

товарного знака «» по свидетельству № 1004099 с приоритетом от 25.12.2023, представляющему собой словесный элемент «Export Style» в оригинальном написании. Таким образом, Роспатентом признано и зарегистрировано оригинальное шрифтовое исполнение словесного обозначения;

- Общество с ограниченной ответственностью «ГИФТ» является патентообладателем промышленных образцов согласно патентам № 137599, 137600, 137601, 139618, из которых патенты № 137599 и № 137600 максимально приближены по своему внешнему виду к заявленному на регистрацию обозначению, в том числе, использовано аналогичное шрифтовое исполнение

словесных элементов и изобразительный элемент флажок с размещением словесного элемента «ES»;

- красно-белое цветовое сочетание не является исключительным цветовым сочетанием бренда «Coca-Cola», что подтверждают примеры регистрационной практики Роспатента, где охрана была предоставлена, в том числе производителям



колы: «



» по свидетельству №844722,

свидетельству №694595,



» по свидетельству №711858,



«



» по свидетельству №649033, «



свидетельству №561291, «

- довод экспертизы о схожести оригинального шрифта в силу совпадения наклона букв, пространственного расположения букв по отношению друг к другу и высоты букв по отношению друг к другу при наличии большого количества различий является незначительным и не подтверждает сходство обозначений;

- словесный элемент «Coca-Cola» обладает значительной различительной способностью, что подтверждается его регистрацией в качестве общеизвестного товарного знака (1). В силу общеизвестности товарного знака Дзе Кока-Кола Компани словесный элемент «Coca-Cola» на противопоставленных товарных знаках воспринимается как одно слово имеющее конкретное обозначение, зафиксированное в современных словарях иностранных слов, а именно - «прохладительный тонизирующий напиток с добавлением экстракта из листьев какао и орехов кола»;

- заявленное обозначение не ассоциируется с общеизвестным товарным знаком (1), в состав которого входит словесный элемент «Coca-Cola». Отсутствие

ассоциаций сравниваемых обозначений между собой обусловлено тем, что заявленное обозначение выполнено в оранжевом цвете, а противопоставленный товарный знак (1) выполнен в красно-белом цветовом сочетании. Сравнимые обозначения, производят разное зрительное впечатление в целом за счет формы обозначений, использования различных словесных элементов («Export Style» и «Coca-Cola»), а также наличия в заявленном обозначении изобразительных элементов. Сравнимые обозначения отличаются композиционным построением за счет разного пространственного расположения словесных элементов (вертикально и горизонтально) и наличия в обозначении по заявке № 2023820001 обрамляющих словесный элемент графических элементов в золотом цвете в виде опоясывающей линии и флажка, на котором расположен словесный элемент «ES», а также в виде двух линий и художественного изображения падающей звезды (кометы);

- словосочетание «Export Style» в заявленном обозначении расположено вертикально, снизу вверх, что несвойственно для товарных знаков «Coca-Cola». При этом данное словосочетание состоит из двух слов, написано в едином стиле без эффекта «отдаления» и «приближения». Словесные обозначения «Export Style» и «Coca-Cola» совпадают только в буквах «о» и «l», в связи с чем сделать вывод о сходстве шрифта, которым исполнен словесный элемент, основываясь только на 2 буквах из 11, не представляется возможным;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2-13), сравниваемые знаки содержат разные словесные элементы и производят различное общезрительное впечатление.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2023) поступления заявки №2023820001 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности, 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.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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, 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023820001 заявлено





обозначение «», которое является комбинированным, представляет собой изображение формы банки, на фоне которой расположен изобразительный элемент в виде флажка золотого цвета и латинские буквы «ES», по середине обозначение вертикально расположены словесные элементы «Export Style», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в оранжевом, белом, сером, золотом, коричневом и темно-коричневом цветовом исполнении в отношении товаров 32 класса МКТУ «лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные газированные; напитки прохладительные безалкогольные».

В решении Роспатента от 31.03.2024 указано, что форма банки не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен общеизвестный товарный



«» по свидетельству №5 (1) и серия товарных знаков:



«» по свидетельству №572088 (2), «» по свидетельству №581010 (3),





«  » по свидетельству №583945 (4), «  » по свидетельству №572087 (5),



«  » по свидетельству №421915 (6),



«  » по



свидетельству №276675 (7), «  » по свидетельству №263120 (8),




«  » по свидетельству №581010 (9),



«  » по

свидетельству №163410 (10), «  » по свидетельству №151376 (11), «  »

по международной регистрации №1453732 (12), «  » по свидетельству №353952 (13).

Правовая охрана знакам (1-13) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

Испрашиваемые к регистрации товары 32 класса МКТУ и противопоставленные товары 32 класса МКТУ знаков (1-13) являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид товаров (безалкогольные напитки), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнению подлежат охраноспособные элементы обозначений.

При анализе на тождество и сходство сравниваемых обозначений коллегия руководствовалась тем, что сравниваемые обозначения представляют собой комбинированные обозначения (кроме знака (13)), в которых основными индивидуализирующими элементами следует признать слова «Export Style» и «Coca-Cola», которые обращают на себя внимание покупателя в первую очередь и проще запоминаются.



В отношении знака «**ENERGY**» по международной регистрации №1453732 (12) следует отметить, что слово «Coca-Cola» не занимает пространственно-доминирующего положения, но именно со словесного элемента «Coca-Cola», который расположен сверху обозначения, начинается восприятие знака в целом.

Фонетический анализ обозначений «Export Style» [ЭКСПОРТ СТАЙЛ / СТУЛЕ] и «Coca-Cola» [КОКА-КОЛА] противопоставленных знаков (1-12) показал, что обозначения не являются сходными, поскольку состоят из разных букв и звуков и отличаются их количеством.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что в переводе с английского языка на русский язык обозначение «Export Style» имеет значение «стиль экспорта», «экспортный стиль» (см. <https://translate.google.com/>), противопоставленные элементы «Coca-cola» имеют значение «кока-кола» - тонизирующий напиток (см. <https://translate.academic.ru/>, English-Russian dictionary of regional studies). В связи с указанным, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя разные, не связанные никоим образом семантически между собой ассоциативные связи. Таким образом, семантически сравниваемые элементы не являются сходными.


Графический анализ сравниваемых обозначений показал, что слова «Export Style» и «Coca-Cola» отличаются видом шрифта, при этом обозначение «Export Style» выполнено в единой графической манере, а слово «Coca-Cola» разделено символом «-» и выделяется буквами «С», которые имеют дополнительную

графическую проработку - удлинение и витиеватость. Следует также отметить, что красно-белое цветовое сочетание (касается знаков 1-9, 12) широко используется различными производителями в отношении товаров 32 класса МКТУ и не может являться сильным элементом обозначений, в то время как заявленное обозначение выполнено в оранжевом цвете, то есть знаки выполнены в разных цветовых сочетаниях. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-12) графически не сходны.




Заявленное обозначение «» и противопоставленный объёмный знак



«» по свидетельству №353952 (13) производят различное общезрительное впечатление из-за того, что представляют собой разный вид упаковки, отличаются формой и цветом. Словесные элементы «Export Style» и «Coca-Cola» размещенные на рассматриваемых упаковках, согласно вышеизложенному анализу не являются сходными. Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак (13) не являются сходными до степени смешения.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Также коллегий был принято во внимание то обстоятельство, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана знакам

*Export
Style*

«» по свидетельству №1004099, «EXPORT STYLE» по свидетельству №664103 для идентичных товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь принципом правовой определенности, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


В решении Роспатента от 31.03.2024 указано, что заявленное обозначение по общему зрительному впечатлению (сочетание цветов, тонов, шрифтового

исполнения словесных элементов) может быть воспринято потребителем как имитация знаков производителя Дзе Кока-Кола Компани (The Coca-Cola Company).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно вышеуказанного вывода коллегией установлено следующее.



Само по себе обозначение «» по заявке №2023820001 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Из вышеизложенного анализа следует, что заявленное обозначение не является сходным с обозначениями используемыми американской компанией Дзе Кока-Кола Компани (The Coca-Cola Company). Сами слова и их исполнение отличаются по составу и общему виду, знаки выполнены в различных цветовых сочетаниях, а форма упаковки (банки) не является самостоятельным объектом правовой охраны.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения, на основании которых можно прийти к выводу о том, что потребитель действительно ассоциирует заявленное обозначение с другим лицом, компанией Дзе Кока-Кола Компани (The Coca-Cola Company).

В связи с вышеизложенным, у коллегия отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2024, отменить решение Роспатента от 31.03.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023820001