

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Адверсус», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723891, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016723891, поданной 01.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в белом, золотом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака было заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «COFFEE» и «COLA», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальной графике, расположенные друг под другом с небольшим наклоном относительно горизонтали.

В последствие в материалы заявки были внесены изменения в заявленное обозначение (слова расположены без наклона). Заявленное обозначение изменено на



Роспатентом 11.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723891 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, состоит из неохранных элементов, указывающих на вид, состав товаров и назначение услуг (в переводе с английского языка на русский язык слово «coffee» означает кофе; cola – кода – род растений семейства мальдивовые, семена которых находят применение в медицине и для изготовления напитков, см. Интернет-словари).

Кроме того, экспертизой сделан вывод о том, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут служить доказательством того, что до даты подачи заявки заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено, приобрело различительную способность в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, в результате его длительного и интенсивного использования на территории российской Федерации.

В Роспатент 05.10.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016723891 только в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные»;

- в заключении по результатам экспертизы экспертизой был дан анализ следующих материалов: «рекламные распечатки, копии транспортных накладных,

платёжные поручения, счета-фактуры, договоры поставки» и декларативно был сделан вывод о том, что данные материалы не являются достаточными для установления различительной способности заявленного обозначения. Вместе с тем не были проанализирован социологический опрос, подготовленный Институтом социологии РАН, который может служить доказательством приобретенной различительной способности обозначения. При этом выводы социологического опроса показывают, что обозначение «Coffee Cola» обладает различительной способностью для группы потребителей товаров данной марки;

- заявитель не оспаривает тот факт, что некоторая часть представленных им доказательств относится к периоду после даты подачи заявки, которая составляет незначительную часть из общего объема представленных доказательств;

- утверждение экспертизы о том, что часть товарных накладных имеет более позднюю дату, чем дата приоритета заявки, является безосновательным, поскольку самая поздняя из представленных накладных имеет дату 27.06.2016, т.е. ранее даты (01.07.2016) подачи заявки;

- в отношении довода экспертизы о том, что представленные заявителем рекламные материалы не содержат обозначения «Coffee Cola» в том виде, в котором оно заявлено, заявитель отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака считается не только использование его точно в том же виде, в котором он зарегистрирован, но и использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016723891 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные к возражению и на этапе экспертизы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Информационное письмо ООО «Адверсус»;
3. Договор от 15.01.2013, заключенный между ИП Ильягуевым Н.Я. и ООО «Адверсус»;

4. Договор аренды доменного имени от 15.01.2013, заключенный между ИП Ильягуевым Н.Я. и ООО «Адверсус»;
5. Выборка товарных накладных за ноябрь 2013 – июнь 2016 гг.;
6. Договор оказания услуг (рекламного характера) от 01.12.2014;
7. Выборка договоров 2014 – 2016 гг.;
8. Платежные поручения за 2015-2016 гг. (за буклеты; за дизайн презентации А4; за листовки; за наклейки, макеты; за презентацию А5; за организацию и разработку дизайн товарного знака; за организацию работ по обновлению дизайнера этикеток на банку и бутылку; за размещения модуля в буклете «Кухни народов мира» в супермаркете «Виктория»; за разработку интернет-пред-ва на сайте coffeecola);
9. Платежные поручения за февраль 2016 – июнь 2016 г. (за продукты питания, напитки);
10. Выборка счет-фактур за январь 2016 – июнь 2016 г. (напиток безалкогольный «Coffee Cola»);
11. Выборка транспортных накладных за январь 2016 – июнь 2016 г.;
12. Распечатки из сети Интернет сведений о напитке «Coffee Cola»;
13. Фотографии выкладки продукции (напиток «Coffee Cola») в розничных сетях;
14. Рекламные материалы (фотографии: листовок, визитных карточек сотрудников заявителя, брошюры, продукции с рекламных мероприятий);
15. Заключение № 93-2017 от 07.04.2017, подготовленное лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
16. Печатная продукция рекламного характера (листовки, брошюра, информационные журналы: супермаркета «Виктория», апрель 2016г., гипермаркета «МАГНИТ», №7 за 2016 г.).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.07.2016) поступления заявки №2016723891 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «COFFEE» и «COLA», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана испрашивается в белом, золотом, черном цветовом сочетании.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ: «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает два словесных элемента, которые в переводе с английского языка на русский язык имеют следующие значения:

- Coffee – кофе – напиток, приготовленный из семян (зёрен) плодов тропического кофейного дерева, см. англо-русский словарь на сайте <https://www.babla.ru/английский-русский/coffee#>);

- Cola – кола – род растений семейства мальдивовые, семена которых находят применение в медицине и для изготовления напитков (см. англо-русский словарь на сайте <https://www.babla.ru/английский-русский/cola#>).

С учетом семантики указанные слова в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные» характеризуют товар, указывая на вид и состав товаров.

Поскольку указанные словесные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки №2016723891.

Проанализировав материалы, представленные заявителем, которые, по его мнению, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Предметом Договора [3] является оказание услуг по созданию и разработке дизайна логотипа товарного знака «Coffee Cola». Предметом Договора [6] является оказание услуг по размещению информационно-рекламных материалов с логотипами или иными изображениями брендов (товаров и/или информации о них) заявителя. При этом к Договору [3] не приложен разработанный дизайн обозначения, а Договор [6] не содержит указания на то, какие конкретно товары и под каким обозначением подлежат рекламе. Указанное не позволяет соотнести заявленное обозначение с тем обозначением, которое разработано по Договору [3] и обозначением, рекламируемым по Договору [6]. Кроме того, указанные Договоры не содержат каких-либо приложений и документов, подтверждающих их исполнение.

Представленные сведения из сети Интернет [12], фотографии [13, 14], печатная продукция [16] содержат информацию о продукции, маркированной обозначением, выполненным в виде этикетки (горизонтально ориентированный прямоугольник, в верхней части которого расположена композиция, состоящая из

слов «ADVERSUS», «АДВЕРСУС» и буквы «А», выполненных в оригинальной графике, в центральной части – изобразительный элемент в виде овала, разделенный волнистой линией, на фоне которого расположены словесные элементы «Coffee Cola», в нижней части – слова «Original», «carbonated drink», «250 ml (или 500 ml)»), т.е. значительно отличающееся от заявленного обозначения.

В связи с указанным выше представленные Договоры [3, 6, 7] (в которых отсутствует указание на заявленное обозначение), товарные накладные [5], платежные поручения [8, 9], счета-фактуры [10], информационное письмо [2] не могут служить подтверждением того, что производимая продукция была маркирована именно заявленным обозначением.

Согласно Договору аренды доменного имени в 2013 году заявителю переданы во владения следующие доменные имена: кофе-кола.рф, coffee-cola.ru, coffee-colla.ru, coffee-colla.com, coffeecola.info, coffeecola.net, кофекола.рф, coffeecola.ru. Однако представленные распечатки с сайта coffeecola.ru [12], на которых присутствует продукция заявителя, датированы датой их распечатки (2017 г.), т.е. относятся к периоду после даты подачи заявки №2016723891. Сведения о том, каким обозначением маркировалась продукция заявителя до даты подачи заявки №2016723891, отсутствуют.

Кроме того, следует также отметить, что транспортные накладные [11] не содержат подписей и печатей грузоотправителя и грузополучателя, Договор поставки №01-6/3853 от 01.05.2016 также не содержит подписей и печатей поставщика (ООО «Адверсуса») и покупателя (ЗАО «Торговый дом «Перекресток»), сведения из сети Интернет датированы датой их распечатки (2017 г.), листовки, брошюра, фотографии продукции на рекламных мероприятиях не содержат выходных данных, часть Договоров поставки продукции датированы датами: 01.12.2016, 01.11.2016, 18.11.2016, 21.10.2016, 12.10.2016, 26.09.2016, т.е. после даты подачи заявки.

Относительно представленного Заключения, подготовленного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН [15], следует отметить следующее.



Исследование подготовлено в марте 2017 года и не содержит ретроспективных данных. Вследствие чего не может служить доказательством того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров 32 класса МКТУ до даты подачи заявки.

Резюмируя вышеизложенное нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные» и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2017.**