

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 02.12.2016, поданное ООО «Юнайтед Боттлинг Групп», г.Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731985, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2014731985 с приоритетом от 22.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 08.08.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731985 только в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные на основе ореха колы» с указанием слов «Russian, Cola, Российская, Кола» в качестве неохраняемых элементов обозначения. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «cola», указывает на свойства заявленных товаров 32 класса МКТУ, содержащих колу, а именно: «напитки безалкогольные на основе ореха

колы» и является неохраняемым элементом обозначения. В отношении остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель на стадии формальной экспертизы заменил формулировку заявленного товара 32 класса МКТУ «напитки со вкусом колы» на «напитки безалкогольные на основе ореха колы»;

- согласно ГОСТу 28188-2014 товар «напитки безалкогольные на основе ореха колы» относится к категории «безалкогольный напиток на растительном сырье»;

- в настоящее время экстракт ореха колы в состав напитков «Кола» либо не входит, а заменяется на экстракты из иного растительного сырья, либо входит в состав ароматизатора, комплексной добавки или вкусоароматической основы;

- в соответствии с пп. 10 ч. 1 ст. 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» для пищевой продукции, содержащей ароматизатор(ы), допускается не указывать вкусоароматические вещества и (или) вкусоароматические препараты, входящие в состав ароматизатора(ов) (заявителем в возражении приведены многочисленные примеры составов различных напитков «кола»);

- заявитель обращает внимание, что из размещенных в сети Интернет различных рецептов (составов) современного напитка «Coca-Cola» также не ясно, содержится ли в составе данного напитка экстракт ореха колы или нет;

- даже если экстракт ореха колы или экстракты его заменяющие содержатся в составе ароматизатора или комплексной пищевой добавки, то их массовая доля в составе напитка колы является настолько минимальной, что не позволяет отнести этот напиток к «безалкогольным напиткам на основе растительного сырья»;

- таким образом, напитки кола не могут быть отнесены к «безалкогольным напиткам на основе растительного сырья», а напитки кола, содержащие экстракт

ореха колы, не могут быть отнесены к «напиткам безалкогольным на основе ореха колы»;

- безалкогольный напиток, маркируемый заявлением обозначением, представляет собой напиток безалкогольный ароматизированный сильногазированный, в состав которого входит комплексная пищевая добавка «122.888 Кола-основа», которая, по сути, и делает данный напиток колой;

- при подаче заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения заявитель ориентировался на практику регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих неохраняемый словесный элемент «Cola»/«Кола», зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров 32 класса МКТУ (заявителем в качестве таких примеров приведена таблица товарных знаков);

- заявитель является одним из ведущих российских заводов-производителей безалкогольных и алкогольных напитков, образованным в 2006 году, и вся выпускаемая им продукция соответствует установленным законодательством нормам и требованиям, в том числе Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в соответствии с данными регламентами не допускается выпуск безалкогольной продукции, если её маркировка содержит слова «Кола», «Cola», а состав напитка при этом не соответствует составу напитков кола;

- таким образом, в случае регистрации заявленного обозначения в отношении широкого перечня товаров, например: «воды [напитки]; воды газированные; напитки безалкогольные» потребитель не будет введен в заблуждение, поскольку в соответствии с данным обозначением могут марковаться только напитки кола;

- заявитель согласен с включением словесных элементов «Russian Cola», «Российская Кола» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; напитки безалкогольные».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2014731985 (1);
- ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке № 2014731985 (2);
- уведомление об удовлетворении просьбы от 15.04.2016 г. по заявке № 2014731985 (3);
- ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2014731985 (4);
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731985 (5);
- запрос от 03.06.2015 г. по заявке № 2014731985 (6);
- ответ от 16.06.2015 г., запрос от 25.06.2015 г., ответ от 29.07.2015 г., уведомление об удовлетворении просьбы от 17.08.2015 г., письмо о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям ГК РФ от 18.08.2015 г. по заявке № 2014731985 (7);
- распечатка с интернет-сайта Википедии об информации о напитке «Coca-Cola» (8);
- подробные фотографии напитков кола (9);
- распечатки с интернет-сайтов Википедии об информации о рецептах (составах) современного напитка «Coca-Cola» (10);
- дизайн напитка и декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.АЮ64.В.01448, ТС № RU Д-RU.АЮ64.В.01449 и ТС № RU Д-RU.АЕ67.В.01727 (11);
- рецептуры на напиток безалкогольный ароматизированный сильногазированный «Российская Кола (Russian Cola)», спецификации на комплексные пищевые добавки «122.888 Кола-основа» («122.888 Cola-Grundstoff»), «122.881 Кола» («122.881 Cola») (12);
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика (13).

На заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2017, заявителем была выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2014731985 в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; напитки безалкогольные; все вышеуказанные товары, содержащие колу или со вкусом колы».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (22.09.2014) заявки №2014731985 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», выполненное в виде прямоугольной этикетки, состоящей из двух симметричных частей, разделенных и ограниченных тремя вертикальными прямоугольниками. На цветном фоне обеих частей этикетки изображены две звезды красного цвета с изогнутыми лентами синего цвета по середине, на которых размещены словесные элементы «RUSSIAN» и «РОССИЙСКАЯ», а под ними расположены словесные элементы «Cola» и «Кола», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в белом, синем, красном, голубом, розовом цветовом сочетании в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; напитки безалкогольные; все вышеуказанные товары, содержащие колу или со вкусом колы».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «Cola» (и его транслитерация буквами русского алфавита

слово «Кола»), имеющий определенное смысловое значение: «кола - тропическое дерево, семена которого употребляются как тонизирующее средство, находят применение для изготовления тонизирующих напитков» (смотри В.К.Мюллер, «Англо-русский словарь», М., Изд. «Русский язык», 1977 г., стр.146).

С учетом изложенного семантического значения, словесные элементы «Cola»/«Кола» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как воспринимаются в качестве указания на свойства и состав заявленных товаров 32 класса МКТУ, в состав которых входит кола или содержит вкус колы. В отношении остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ, не содержащих в своем составе колу или вкус колы, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойства и состава данных товаров.

Вместе с тем, коллегией было учтено ходатайство заявителя об ограничении заявленных товаров 32 класса МКТУ до позиций, представляющих собой товары, которые содержат в своем составе колу или вкус колы, а именно: «воды [напитки]; воды газированные; напитки безалкогольные; все вышеуказанные товары, содержащие колу или со вкусом колы». В этой связи заявленное обозначение, содержащее словесные элементы «Cola»/«Кола», в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «RUSSIAN, Cola, РОССИЙСКАЯ, Кола» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявителем в возражении выражено согласие.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; напитки безалкогольные; все вышеуказанные товары, содержащие колу или со вкусом колы; напитки безалкогольные на основе ореха колы».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2016, изменить решение Роспатента от 08.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014731985.