

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 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 12.01.2017. Данное возражение подано компанией «GREEN COLA LTD», Кипр (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 № 1159863, при этом установлено следующее.



Знак «**green** **cola**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27.02.2013 за № 1159863 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 13.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1159863 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:



- «Green» по свидетельству № 401667, приоритет 24.12.2008, АО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, товары 32 класса МКТУ [1];
- «**COCA-COLA GREEN**» по свидетельству № 359913, приоритет 27.10.2006, «ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ», США, товары 32 класса МКТУ [2].

В заключении экспертизы указано, что сходство обусловлено тождеством элементов «COLA» и «GREEN», входящих с состав сравниваемых обозначений.

Кроме того, отмечено, что элемент «COLA» не может являться предметом самостоятельной правовой охраны, т.к. указывает на вид и состав продукта (напиток кола – тип газированных сладких напитков, зачастую содержащих кофеин. Название происходит от орешков кола, изначально использовавшихся производителями напитков в качестве источника кофеина). При этом обращено внимание, что в противопоставленном знаке [2] элементу «**COCA-COLA**» предоставлена охрана в целом, поскольку товарных знак «COCA-COLA» признан общеизвестным с 01.01.1996.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен оценкой словесного элемента «COLA» как неохраняемого;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации № 1159863;
- что касается знака [2], факт совпадения отдельных словесных элементов не является достаточным для вывода о сходстве обозначений в целом. На первом месте в противопоставленном товарном знаке [2] расположен элемент "COCA-", при этом его следует признать основным, фокусирующим на себе внимание потребителей при восприятии обозначения в целом, поскольку знак "COCA-COLA" признан общеизвестным. Основным же элементом знака по международной регистрации № 1159863 является расположенный на первом месте элемент "green" ([грин]);

- знаки имеют существенные различия в графическом исполнении (противопоставленный знак является словесным, выполненным стандартным шрифтом, а знак "green cola" - комбинированный, выполнен оригинальным шрифтом, окончания букв "g" и "n" изображены в виде веток дерева);

- сравниваемые обозначения отличаются и семантически: "green cola" в переводе с английского языка означает "зеленая кола", а одним из возможных переводов с английского языка "COCA-COLA GREEN" может быть "свежая кока-кола";

- дополнительным подтверждением возможности сосуществования на российском рынке знаков "green cola" и "COCA-COLA GREEN" является сосуществование противопоставленных товарных знаков: "Green" и "COCA-COLA GREEN".

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1159863 в отношении товаров 32 класса МКТУ с указанием элемента «cola» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2013) международной регистрации № 1159863 правовая база для оценки охранных способностей товарного знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «green cola» по международной регистрации № 1159863 включает в себя словесные элементы «green», «cola», выполненные строчными буквами латинского алфавита. Первая и последняя буквы слова «green» стилизованы. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в цветовом сочетании «green and black (зеленый и черный)» в отношении товаров 32 класса МКТУ: «carbonated and non carbonated beverages, non alcoholic drinks (газированные и негазированные напитки, безалкогольные напитки».



Противопоставленный товарный знак «Green» [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «Green», выполненный в центре овального

изобразительного элемента строчными буквами латинского алфавита (первая буква – увеличенного размера). Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «зеленый, серый, красный, белый, черный, темно-зеленый, бежевый», в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**COCA-COLA GREEN**» [2] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.



Знаки «**green cola**» и «**Green**» [1] являются сходными за счет вхождения тождественного элемента «green», а товары 32 класса МКТУ, приведенные в перечнях данных знаков, однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, владелец противопоставленного знака [1] предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации № 1159863 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя.

Поскольку сопоставляемые знаки не являются тождественными, предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения, поступившего 12.01.2017.



Сравнительный анализ знака «**green cola**» и противопоставленного знака [2] «**COCA-COLA GREEN**» показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «GREEN» и «COLA» («green» - зеленый цвет и его оттенки, зелень, зеленая краска, «cola» – род деревьев семейства стеркулиевых, растущих в тропической Африке; плоды некоторых видов применяются в медицине, а также в производстве ликеров и напитков, <http://slovari.yandex.ru/>).



Оригинальность шрифта и стилизация букв «g» и «n» в знаке «**green cola**» оказывает влияние на зрительное восприятие, однако не может повлиять на вывод о

несходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду полного вхождения обоих слов в противопоставленный знак [2].

Изложенное свидетельствует о том, что знак по международной регистрации и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, и, соответственно, об их сходстве.

Что касается однородности товаров 32 класса МКТУ, то коллегия отмечает, что все приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений товары являются однородными, поскольку они относятся к безалкогольным напиткам, соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров/услуг в гражданском обороте.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак



«green cola» по международной регистрации № 1159863 и противопоставленный ему знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2016.