

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Адверсус», г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757589, при этом установила следующее.

*Кофе
Кожа*

Обозначение « » по заявке №2018757589, поданной 26.12.2018, заявлено на регистрацию в отношении товаров и услуг 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки №2018757589 на регистрацию в качестве

*Кофе
Кожа*


товарного знака заявлено комбинированное обозначение « »,

включающее словесные элементы «Кофе» и «Кола», выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике, расположенные друг под другом.

Роспатентом принято решение от 25.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757589 в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в силу своего



семантического значения обозначение «» является неохраноспособным в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ (а именно: «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков»), а также всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав товаров и назначение услуг.

В отношении остальных заявленных товаров регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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 предоставленных заявителем дополнительных материалах (а именно: социологическом опросе, распечатках с Интернет-ресурсов, распечатках из социальных сетей, договорах на поставку, фотографиях из магазинов,

реализующих продукцию заявителя) содержится информация о продукции, маркированной обозначением, выполненным в оригинальной графике, в центральной части - изобразительный элемент в виде овала, разделенный волнистой линией, на фоне которого расположены словесные элементы «Coffee Cola» (а также в части документов присутствуют элементы «Coffee Cola» в графическом исполнении с дополнительными элементами «ADVERSUS», «АДВЕРСУС» и буквы «А», слова «Original»), то есть значительно отличающейся от заявленного обозначения, поданного на регистрацию с первичными материалами заявки.

Кроме того, экспертиза обращает внимание на тот факт, что в представленном заявителем заключении к социологическому опросу в качестве объекта исследования значится иное обозначение, чем заявленное на регистрацию, а именно выполненное буквами латинского алфавита «Coffee Cola», в то время как на регистрацию заявляется обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.03.2020, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.02.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:


- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757589 только в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки энергетические»;
- социологический опрос проводился для двух однородных заявок - №2018757586 «CoffeeCola» и № 2018757589 «КофеКола», с учетом того, что заявки могут считаться сходными до степени смешения, с учетом словесной части обозначений, а также шрифтов и цветового решения;
- элементы «Адверсус», «А» «Adversus» и «Original», расположены вне обозначения, выше и ниже его, не соприкасаются с ним, не выделены уникальным цветом. Площадь, занимаемая этими изображениями, составляет

9,5% и 8,8%. Размеры, цветовое изображение и положение этих элементов никак не могут изменить или исказить зрительное восприятие обозначения, приведенного в заявке;

- заявитель согласен, что обозначение, указанное в заявке, наложено на определенный фон. Но, если вернуться к описанию обозначения, изложенному в заявке, то можно увидеть, что: «обозначение «КофеКола» белого цвета, выполненное дизайнерским шрифтом, буквы выполнены объемными, боковые грани выполнены золотым цветом, изображение обведено черным контуром для лучшей читабельности». Таким образом, комбинированное обозначение выполнено так, что, будучи наложено на любой фон, оно будет хорошо читаться, иметь характерный шрифтовой образ, и не изменит своего восприятия потребителем;

- в части рекламных материалов, фотографий, договоров присутствует



обозначение «» в связи с тем, что на выпускаемую продукцию на этикетки товара заявителем наносятся одновременно два обозначения



«» по заявке №2018757586 и «» по заявке №2018757589.

Поэтому на фотографиях и материалах могли попасть образцы товара, повернутые той, стороной, где находится изображение согласно заявке №2018757586 «CoffeeCola». Кроме того, эти заявки могут считаться сходными до степени смешения с учетом словесной части обозначений, а также шрифтов и цветового решения;

- проделана огромная работа для того, чтобы в восприятии потребителем обозначение приобрело различительную способность в результате широкого использования. В более чем одной тысяче листов дополнительных материалов, которые находятся в материалах заявки, представлены результаты этой работы;

- на момент подачи заявки реализовано около 8 миллионов банок, проведена рекламная компания в Интернете, на «Instagram», «YouTube», на телевидении в прессе, продукция была представлена на выставках и презентациях, рекламных щитах, бортах автомобилей, на киберспортивных турнирах, на спортивных и музыкальных мероприятиях.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757589 в отношении сокращенного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно: «напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки энергетические».

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

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Договор поставки товара № 2/4 от 01.12.2014;
3. Договор ГК/68068/16 от 01.11.2016;
4. Договор ГК/6531/14 от 01.11.2014;
5. Договор купли-продажи от 01.07.2016;
6. Договор поставки №320/2017 от 20.09.2017;
7. Договор № Н 13423 от 01.01.2017;
8. Договор поставки № С-24825 03.03.2017;
9. Договор поставки №5985-Ю-ДЗ от 25.01.2018;
10. Дополнительные соглашения УПД №UPD-1, ZOT-1 к договору поставки №01-6/3853 от 01.05.2016;
11. Договор поставки №01-6/3853 от 01.05.2016;
12. Протоколы осмотра письменных доказательств;
13. Распечатки из сети Интернет сведений о напитке «Coffee Cola»;
14. Фотографии выкладки продукции (напиток «Coffee Cola») в розничных сетях;
15. Рекламные материалы (фотографии: листовок, визитных карточек

сотрудников заявителя, брошюры, продукции с рекламных мероприятий);

16. Заключение № 93-2017 от 07.04.2017, подготовленное лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;

17. Дополнение №281-2019 от «17» от октября 2019 г. к Заключению социологической экспертизы Института социологии РАН № 93-2017 от 07.04.2017;

18. Дипломы об участии в выставках «ПРОДЭКСПО» от 5-9 февраля 2018г., «Инновационный продукт» от 2019г.;

19. Благодарственные письма.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2018) подачи заявки №2018757589 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет семантического значения, коллегия установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Кофе» и «Кола», выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике. Знак выполнен 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; напитки энергетические».

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

Заявленное обозначение включает два словесных элемента, которые имеют следующие значения:

- «Кофе» – напиток, приготовленный из семян (зёрен) плодов тропического кофейного дерева, см. <https://dic.academic.ru/>);
- «Кола» – род растений семейства мальдивовые, семена которых находят применение в медицине и для изготовления напитков (см. <https://dic.academic.ru/>

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

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 №2018757589.

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

Ни один из представленных договоров (2-11) не содержит сведений о товарах, маркируемых спорным обозначением. Кроме того, указанные Договоры не содержат каких-либо приложений и документов, подтверждающих их исполнение, в связи с чем, не могут служить доказательством осуществляемой деятельности заявителем в отношении заявленных товаров под обозначением

*Кофе
Кола*

«. Также отсутствуют сведения о длительности использования заявленного обозначения, объемах поставок, а также затратах на рекламу до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Коллегия отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

При исследовании представленных заявителем доказательств, что



обозначение « » использовалось в составе комбинированных обозначений, которые, имеют ряд существенных графических отличий, следует сказать, что такое использование не может подтверждать известность среди



потребителей именно обозначения " ".

В отношении всех сведений, размещенных в сети Интернет, а также результатов запросов в поисковых системах, коллегией установлено, что такие сведения либо свидетельствуют об использовании комбинированных обозначений, либо в случае, если имеет место публикация обозначения



" ", не усматривается длительность размещения и использования обозначения.

По представленным дипломам и благодарственным письмам не представляется возможным определить к какому конкретно обозначению они относятся и в каком именно виде спорное обозначение было представлено на данных мероприятиях.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что представленные заявителем доказательства относятся к 2017 и 2018 годам, то есть, незадолго до даты подачи настоящей заявки (26.12.2018) и, следовательно, период продвижения спорного обозначения на рынке товаров минимален, что также не свидетельствует о приобретении им различительной способности.

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

Определение наличия или отсутствия различительной способности у спорного обозначения производилось на период с 13 по 28 марта 2017, то есть данный социологический опрос не показывает, в течение скольких лет использовалось обозначение, а его выводы основаны на опросе недостаточно репрезентативной группы потребителей, поскольку сведения в отношении пола, возраста, образования, места жительства респондентов являются обезличенными, в связи с чем, заключение не может быть положено в основу

*Кофе
Кофе*

вывода о приобретении обозначением “ ” различительной способности.

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; напитки энергетические» 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 10.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2020.