


## 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 16.06.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1207804, поданное «GRUPO CACAOLAT, S.L.» (ES) (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Знак «» с конвенционным приоритетом от 18.10.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 05.03.2014 за № 1207804 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1207804 в отношении всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 6 (2), 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1207804 в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными

знаками:

## COCOLATE

- с товарным знаком «  
», свидетельство № 379895,  
приоритет 16.01.2008, товары 32 класса МКТУ, правообладатель ООО  
«Кондитерская Фабрика «Шоколадный Кутюрье» [1];



- общеизвестным товарным знаком «  
»,  
свидетельство № 5, дата, с которой знак признан общеизвестным – 01.01.1996,  
The Coca-Cola Company, a Delaware corporation, One Coca-Cola Plaza, Atlanta,  
Georgia 30313 (US), товары 32 класса МКТУ [2];

- серией товарных знаков, объединенных элементом «Coca-Cola»,  
принадлежащих «The Coca-Cola Company, a Delaware corporation», One Coca-Cola  
Plaza, Atlanta, Georgia 30313 (US), правовая охрана которых действует в том  
числе, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, а именно, товарных знаков по:

- свидетельству № 242, приоритет от 23.07.1925, 32 класс МКТУ, срок  
действия продлен до 31.10.2025 [3];

- свидетельству № 39704, приоритет от 04.07.1969, 30 класс МКТУ, срок  
действия регистрации продлен до 04.07.2019 [4];

- свидетельству № 151376, приоритет от 20.11.1992, 32 класс МКТУ, срок  
действия регистрации продлен до 20.11.2022 [5];

- свидетельству № 163410, приоритет от 27.01.1997, товары 32 класса  
МКТУ, услуги 42 класса МКТУ, срок действия регистрации продлен до 27.01.2017  
[6];

- свидетельству № 263120, приоритет от 22.01.2003, 32 класс МКТУ, срок действия регистрации продлен до 22.01.2023 [7];

- свидетельству № 353327, 30, 32, 33 класс МКТУ, приоритет от 16.04.2007 [8];

- свидетельству № 421915, 32 класс МКТУ, приоритет от 11.01.2010[9];

- свидетельству № 79576, приоритет от 17.01.1986, 32 класс МКТУ, срок действия истек [10].

Кроме того, заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку является сходным с изобразительным элементом «Coca-Cola» компании «The Coca-Cola Company».

В поступившем 16.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.02.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель, с целью исключения вероятности введения в заблуждение потребителей, полностью исключил товары 29 класса МКТУ и ограничил перечень заявленных товаров 30 и 32 классов МКТУ до следующих:

«30-Cocoa, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; chocolate beverages containing milk; beverages made with a base of chocolate; chocolate; chocolate powder; drinking chocolate; cocoa powder; cocoa for use in making beverages, cocoa-based products, cocoa-based creams in the form of spreads; cocoa-based foodstuffs, powdered beverages containing cocoa; preparations for making beverages based on cocoa; powdered preparations containing cocoa for making beverages; preparations for chocolate beverages; chocolate-based products; cocoa beverages with milk; pastry and confectionery, chocolate confectionery; sweets; biscuits and cookies; pastries, cookies, biscuits, brioches (buns) (Какао, напитки на основе какао, напитки шоколадные; напитки шоколадные, содержащие молоко; напитки на основе шоколада; шоколад; шоколадный порошок; шоколад для

приготовления напитков; какао-порошок; какао для приготовления напитков, продукты на основе какао, кремы в виде пасты на основе какао; пищевые продукты на основе какао, напитки в виде порошка, содержащие какао; составы для изготовления напитков на основе какао; порошкообразные составы, содержащие какао, для приготовления напитков; составы для приготовления шоколадных напитков; продукты на основе шоколада; напитки какао-молочные; хлебобулочные изделия и кондитерские изделия, шоколадные кондитерские изделия; конфеты; галеты и печенье; изделия кондитерские мучные, печенье, галеты, бриоши (сдобные булочки)»;

« 32 –Fruit beverages and juices; fruit or vegetable smoothies; syrups and other preparations for making beverages» (Напитки фруктовые и соки; фруктовые или овощные смузи; сиропы и прочие составы для изготовления напитков)»;

- заявленный знак является комбинированным обозначением, представленным изобразительной частью в виде горизонтально вытянутого прямоугольника ярко-желтого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент в виде слова "Cacaolat", выполненный буквами латиницы коричневого цвета с заглавной буквы. Знак выполнен с использованием шрифта "Spencerian", отличающегося курсивным характером, плавным соединением всех буквенных элементов, использованием округлых шрифтовых форм, а также декоративным выполнением заглавных букв с визуальным распространением их составляющих на околобуквенное пространство строчных элементов, благодаря чему в знаке создается эффект подчеркивания всей словесной составляющей;

- далее в возражении приведен анализ сравниваемых обозначений и сделан вывод об их несходстве по фонетическому (отличие по звуковому ряду) графическому (размер шрифтов, графика исполнения, изобразительные составляющие) и семантическому признакам;

- заявленный знак является названием оригинального молочно-кофейного напитка заявителя на основе какао, который был изобретен в 1933 году в Барселоне;

- заявленное обозначение активно используется на территории Российской Федерации и стран СНГ и ближайшего зарубежья, эксклюзивным представителем бренда является компания GELIOS LTD. (RU);

- продукция, маркированная заявленным знаком, присутствует в ассортименте крупнейших интернет-магазинов России, например: [www.mega-drinks.ru](http://www.mega-drinks.ru), <http://www.ru.all/biz/>, <http://vipnapitki.ru/>, <http://mosnapitki.ru/>;

- продукция была представлена на крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме «Продэкспо». В течение выставки было получено более 450 деловых контактов, несколько тысяч посетителей выставки посетили стенд компании и попробовали ее фирменный напиток;

- компания "Casaolat" активно участвует в светских событиях, успешно рекламируя и продвигая свою продукцию, например, в течение марта 2016 года при поддержке компании были проведены концерт «Чувство любви» в Большом зале Культурного Центра ЗИЛ, а также хоккейный матч серии 1/8 Кубка Харламова-2016 в Ледовом Дворце «Сокольники» МХК «Спартак»;

- таким образом, заявитель является известным на мировом рынке производителем и поставщиком продукции на основе какао, которая поставляется на территорию многих стран мира, включая Российскую Федерацию. При этом заявленное обозначение в рамках долгосрочного и активного использования в России приобрело известность как бренд заявителя, что исключает возможность смешения заявленного и противопоставленных знаков потребителями или введение потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1207804 в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, с учетом корректировки, изложенной выше.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.10.2013) знака по международной регистрации № 1207804 правовая база для оценки его

охраноспособности 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 пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 6 (2, 3) 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 или товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается только с согласия правообладателя.


В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 «» по международной регистрации № 1207804 является комбинированным и включает слово «Cacaolat», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита коричневым цветом (первая буква «С»- заглавная, представляет собой графический элемент, переходящий в извивающуюся ленту, создающую эффект подчеркивания всей словесной составляющей), на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника ярко-желтого цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 и 32 классов МКТУ.

## **COCOLATE**

Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак



«» представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой словесный элемент «Coca-Cola», выполненный буквами белого цвета, помещен на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки»[2].

Противопоставленные знаки [3-9] представляют собой серию комбинированных и словесных обозначений, центральным элементом которых является словесный элемент «Coca-Cola», сопровождаемый в отдельных знаках серии дополнительным элементом «MIXER», а также графическими элементами.

«», «» [3-4],

«», «» [5-6], «» [7],

« MIXER» [8], «» [9],

«» [10].



Правовая охрана товарных знаков [3-9] предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, в следующих цветовых сочетаниях: «черный, белый» [3-6], «красный, белый, черный, желтый» [7-9].

Противопоставленный товарный знак [10] коллегией не учитывается в связи с истечением срока действия регистрации.



Сравнительный анализ заявленного обозначения «*Cacaolat*» и

**COCOLATE**

противопоставленного товарного знака «*COCOLATE*» [1] показал следующее.

Основную индивидуализирующую нагрузку в знаках несут словесные элементы «Cacaolat и Cocolate».

Фонетическое сходство обозначенных элементов выражается в одинаковой фонетической длине слов, в близости составляющих их звуков, в их одинаковом расположении по отношению друг другу.

Коллегия усматривает, что звуки А/О близки по произношению (особенно в безударной позиции), что усиливает сходство в звучании слов.

Анализ словарно-справочной литературы не позволили установить наличия у данных слов определенной семантики, что позволяет их отнести к фантазийным обозначениям.

Графическое сходство сравниваемых слов обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита. Имеющиеся отличия в цветовой и графической проработке знака по международной регистрации №1207804 носят вспомогательный характер, не влияя на вывод о смешении обозначений в целом.

Принимая во внимание графическое и фонетическое сходство, анализируемый знак по международной регистрации №1207804 и противопоставленный товарный знак [1] следует признать сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ перечня международной регистрации №1207804 «напитки на основе какао; напитки шоколадные, содержащие молоко; напитки на основе шоколада; шоколад; шоколадный порошок; шоколад для приготовления напитков; какао-порошок; какао для приготовления напитков, продукты на основе какао, кремы в виде пасты на основе какао; пищевые продукты на основе какао, напитки в виде порошка, содержащие какао; составы для изготовления напитков на основе какао; порошкообразные составы, содержащие какао, для приготовления напитков; составы для приготовления шоколадных напитков; продукты на основе шоколада; напитки какао-молочные; хлебобулочные изделия и кондитерские изделия, шоколадные кондитерские изделия; галеты и печенье; изделия кондитерские мучные, галеты» однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «какао, напитки-какао-шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; шоколад; вафли; бриоши; булки; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста; конфеты; печенье; сладости; хлеб».

Товары 32 класса МКТУ перечня международной регистрации №1207804 «напитки фруктовые и соки; фруктовые или овощные смузи; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» однородны товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков». Указанные товары 30 и 32 классов МКТУ являются однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Анализ сходства знака по международной регистрации № 1207804 и противопоставленных знаков [2-9], свидетельствует об их сходстве, которая обусловлена главным образом общим зрительным впечатлением, создаваемым при восприятии сопоставляемых знаков.

Графическое сходство обусловлено выполнением словесных элементов

буквами латинского алфавита, выполненных в одинаковой графической манере с использованием одинакового шрифта и исполнением начальной буквы «С» в виде извивающейся ленты, подчеркивающей остальные шрифтовые единицы сравниваемых обозначений.

Вследствие чего возникает вероятность смешения знака по международной регистрации и противопоставленных знаков компании «The Coca-Cola Company».

Анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не проводится, поскольку знаки являются фантазийными.

Сходство по фонетическому критерию знака по международной регистрации № 1207804 и противопоставленными знаками [2-9] обусловлено наличием близких (А/О) и совпадающих звуков (К-К-Л), расположенных в одинаковой последовательности и совпадением количеством звуков в словах.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1207804 и противопоставленные знаки [2-9] являются сходными по графическому и фонетическому критериям сходства словесных элементов.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях знака по международной регистрации № 1207804 и противопоставленных знаков [3-9], коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации заявителя, а именно: «какао, напитки на основе какао, шоколад; шоколадный порошок; какао-порошок; какао для приготовления напитков, продукты на основе какао, кремы в виде пасты на основе какао; пищевые продукты на основе какао, напитки в виде порошка, содержащие какао; составы для изготовления напитков на основе какао; порошкообразные составы, содержащие какао, для приготовления напитков; продукты на основе шоколада; напитки какао-молочные; хлебобулочные изделия и кондитерские изделия, шоколадные кондитерские изделия; конфеты; галеты и печенье; изделия кондитерские мучные, печенье, галеты, бриоши (сдобные булочки)» однородны товарам 30 класса МКТУ «какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» приведенные в перечне противопоставленной регистрации [8], поскольку они

соотносятся как вид/род и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и источники сбыта.

Товары 32 класса МКТУ «напитки фруктовые и соки; фруктовые или овощные смузи; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» перечня международной регистрации № 1207804 однородны товарам 32 класса приведенным в перечнях регистраций [2-9], поскольку они идентичны, либо соотносятся как род/вид.

При установлении сходства, коллегия приняла во внимание, что противопоставленные знаки [2-9] широко известны среди российских потребителей, и регистрация, сходного с ним обозначения может привести в сознании потребителей к представлению о принадлежности заявленного обозначения к серии знаков «Coca-Cola» компании «The Coca-Cola Company» и, следовательно, к смешению знаков на рынке. Кроме того, противопоставленный знак [2] признан общеизвестным товарным знаком Российской Федерации с 01.01.1996, в связи, с чем ему предоставляется широкая правовая охрана. Так же «Coca-Cola» был признан самым дорогим брендом в мире в 2005—2015 годах в рейтинге международного исследовательского агентства Interbrand. Напиток продается более чем в 200 странах мира. Согласно некоторым статистическим данным, 94 % жителей всей планеты хоть раз слышали о бренде «Coca-Cola»(см.<http://www.people.su/articles/1108>) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Широкая известность противопоставленных знаков [2-9] в отношении вышеперечисленного перечня товаров предопределяет возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Таким образом знак по международной регистрации № 1207804 противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что знаку по международной регистрации № 1207804 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку он не соответствует требованиям пунктов 3(1), 6 (2), 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2016, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2016.**