


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2020, поданное компанией Марико Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018731814, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018731814, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров *«масла для волос; лосьоны и средства моющие; препараты для роста и защиты волос;»*

тоники для волос; средства для окрашивания волос; кремы и кондиционеры для волос; пасты зубные/ порошки зубные; средства туалетные и шампуни; мыла всех типов, включенные в 03 класс; препараты для чистки, полирования, очищающие, для отбеливания и абразивные; духи; эфирные масла; средства косметические (не для медицинского использования); ароматизаторы натуральные; средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); мыла для бритья» 03 класса МКТУ.

Роспатентом 14.05.2019 было принято решение об отказе государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков и знаков по международным регистрациям, в состав которых входит словесный элемент «COCO»/

COCO
«КОКО», а именно: «^{ROUGE COCO}» свидетельство №651722 (1), «**NOIR**»
свидетельство №462298 (2), «**COCO MADEMOISELLE**» свидетельство №426089
(3), «**КОКО МАДМУАЗЕЛЬ**» свидетельство №425246 (4),
«**КОКО**» свидетельство №140873 (5), «**COCO**»



свидетельство №36484 (6), «» международная регистрация



№489241/A (7), «COCO CHANEL» международная регистрация №482360/A (9),
489240/A (8), «COCO CHANEL» международная регистрация №479675/A (10),
«COCO CHANEL» международная регистрация №479675/A (10),
«I LOVE COCO» международная регистрация №1349884 (11),
зарегистрированных ранее на имя компании Шанель САРЛ, в отношении
однородных товаров 03 класса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные регистрации различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям;
- в состав заявленного комбинированного обозначения входят следующие словесные элементы: "GOODNESS OF COCONUT, MAGIC OF AYURVEDA", "COCO SOUL" (транслитерация «ГУДНЕС ОФ КОКОНАТ, МЭДЖИК ОФ АЮРВЕДА», «КОКО СОУЛ»), в котором логическое ударение падает на слово «SOUL»;
- в противопоставленных регистрациях логическое ударение обозначений падает на второй слог слова "COCO" / "КОКО";
- заявленное обозначение является в целом фантазийным и может переводиться с английского языка как «душа кокоса», «совершенство кокоса, магия аюрведы»;
- заявитель считает необходимым отметить, что никто не может устанавливать монополию на слово «COCO», словесный элемент «COCO» нельзя считать связанным только с Шанель, поскольку «COCO» - это сокращенное общепринятое название плода кокосовой пальмы – кокоса. Сокращенное название «COCO» широко используется наряду с

«оригинальным» (COCONUT), например, в кулинарии (coco cookies - кокосовое печенье, coco pops - кокосовые хлопья), а также в других сферах деятельности (coco peat - кокосовый торф), включая производство косметики (coco oil - кокосовое масло как компонент косметических средств);

- заявленное обозначение само по себе обладает высокой различительной способностью, имеет уникальный дизайн и, несомненно, позволяет отличать продукцию заявителя от продукции всех иных производителей косметических средств, в том числе от товаров, продаваемых под брендом Шанель;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

С учетом даты (27.07.2018) поступления заявки №2018731814 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость

состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объёмные обозначения сравниваются с изобразительными, объёмными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объёмные элементы.

Сходство изобразительных и объёмных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018731814



заявлено комбинированное обозначение «  », содержащее в своем составе композицию из словесных и изобразительных элементов. Изобразительный элемент представляет собой окружность, внутри которой по диаметру расположены словесные элементы "GOODNESS OF COCONUT, MAGIC OF AYURVEDA", внутри окружности расположено стилизованное изображение ступки с листками растений. Ниже расположены словесные элементы в "COCO SOUL", выполненные на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «О» в слове «SOUL» выполнена в виде окружности, из которой капает капля. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в белом и коричневом цветовом сочетании для товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-11), которые содержат в своем составе словесные элементы «COCO», «КОКО», а именно: «^{ROUGE} COCO» (1), «**COCO**» (2), «COCO MADEMOISELLE» (3), «**КОКО МАДМУАЗЕЛЬ**» (4),

«**КОКО**» (5),

«**COCO**» (6),



«**COCO CHANEL**» (7),



«**COCO CHANEL**» (8),

«COCO» (9), «COCO CHANEL» (10),

«I LOVE COCO» (11). Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (1, 2, 3, 7, 8, 10, 11), поскольку на них падает логическое ударение, либо единственными (5, 6, 9), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая охрана знаков действует в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-11) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (1-11) было установлено на основе полного фонетического и семантического тождества словесных элементов «COCO»/«КОКО» сравниваемых товарных знаков.

Графически сравниваемые знаки следует признать сходными (кроме 4, 5) в силу выполнения их стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Относительно довода заявителя, о том, что слово «СОСО» в заявленном обозначении имеет значение как сокращение от слова «COCONUT» (в переводе с английского языка на русский язык «кокос») не является убедительным, поскольку потребителями данное слово может восприниматься как в значении имени Коко Шанель, так и в значении «кокос». При этом их написание одинаково.

Также следует отметить, что в словарях словосочетание «COCO SOUL» не закреплено, что не позволяет говорить о нем как об устойчивом словосочетании, следовательно, разделение экспертизой заявленного обозначения на два разных слова «COCO» и «SOUL» правомерно.

Коллегия обращает внимание на то, что поскольку противопоставленные товарные знаки и знаки по международной регистрации представляют собой серию знаков, в связи с этим у потребителя может сложиться впечатление о том, что заявленное обозначение является продолжением линейки продукции принадлежащей Шанель САРЛ, что не соответствует действительности.

Таким образом, сходство доминирующего элемента «СОСО» по фонетическому, семантическому факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения с точки зрения индивидуализирующей функции.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-11) было установлено следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«масла для волос; лосьоны и средства моющие; препараты для роста и защиты волос; тоники для волос; средства для окрашивания волос; кремы и кондиционеры для волос; пасты зубные/ порошки зубные; средства туалетные и шампуни; мыла всех типов,*

включенные в 03 класс; препараты для чистки, полирования, очищающие, для отбеливания и абразивные; духи; эфирные масла; средства косметические (не для медицинского использования); ароматизаторы натуральные; средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)» относятся к косметическим товарам, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товары 03 класса МКТУ, поскольку полностью совпадают, или соотносятся как род-вид товара, имеют одно и тоже назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Однородность товаров 03 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1-11) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2019.