

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.07.2023, поданное ООО «КВОРУМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021772666, при этом установила следующее.

Обозначение « **C A C A O**  
**C U L T U R A** » по заявке №2021772666 с приоритетом от 07.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 13.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021772666 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово "CАСАО" (пер. с англ. "КАКАО", см. Интернет, например, <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=CАСАО&op=translate>) указывает на

вид части заявленных товаров 30 класса МКТУ и назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в состав заявленного обозначения входит слово "САСАО", то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (а именно, "ароматизаторы кофейные; капсулы кофейные, заполненные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные"), так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

Помимо этого, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком "KULTURA" св-во № 917875 - приоритет от 10.09.2021, зарегистрированным на имя Щукина Дмитрия Владимировича, 620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 26, кв. 141, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком "CULTURA" св-во № 683527 - приоритет от 27.02.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВанБокс Систем", 123112, Москва, Набережная Пресненская, дом 12, эт.44, офис 4403, п.9, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение тождественно товарному знаку "САСАО CULTURA" (св-во № 562758 – приоритет от 19.05.2014), зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью "Агентство "Кворум", 117647, Москва, ул. Профсоюзная, 113, корп. 1, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- по противопоставленной регистрации №562758 принято решение о досрочном прекращении с 12.04.2023;

- заявленные товары 30 класса МКТУ не однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №917879, поэтому

заявитель считает возможным внести ограничение в формулировки услуг 35 класса МКТУ и указать, что услуги оказываются только в отношении товаров указанных в 30 классе МКТУ заявки №2021772666;

- в отношении комбинированного товарного знака по свидетельству №683527 со словесным элементом «CULTURA» заявитель в ответе на уведомление просил сократить перечень товаров, исключив из перечня 30 класса МКТУ однородные товары, а именно: ароматизаторы кофейные; капсулы кофейные заполненные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что при регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству №683527 в отношении товаров «кофе, заменители кофе, цикорий [заменитель кофе], чай» уже была регистрация товарного знака по свидетельству №562758, в отношении товаров «какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао»;

- то есть экспертиза сочла, что перечень по свидетельству №683527 не содержит товары однородные товарам, указанным в более ранней регистрации №562758;

- товарные знаки просуществовали на рынке почти 5 лет до момента прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №562758 и фактов смешения товарных знаков не зафиксировано;

- таким образом, комбинированный товарный знак по свидетельству №683527 и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения для потребителей, а сокращенный перечень товаров не однороден товарам в зарегистрированном комбинированном товарном знаке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «какао; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; порошки пекарские с содержанием какао; пудра для кондитерских изделий; спреды на основе

шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; шоколад», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная только в отношении товаров заявленных в 30 классе]; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи только в отношении товаров заявленных в 30 классе; продвижение товаров для третьих лиц только в отношении товаров заявленных в 30 классе; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами только в отношении товаров заявленных в 30 классе]».

К возражению приложены следующие материалы:

- статус противопоставленной регистрации №562758 (1);
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021772666 (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2023, заявителем была выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2021772666 в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная только в отношении шоколада]; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи только в отношении шоколада; продвижение товаров для третьих лиц только в отношении шоколада; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами только в отношении шоколада]».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.11.2021) поступления заявки №2021772666 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021772666 заявлено

словесное обозначение «**C A S A O**  
**C U L T U R A**», содержащее словесные элементы «CАСАО CULTURA», выполненные одно под другим заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем вышеуказанного перечня товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «CАСАО», который в переводе с английского языка на русский язык означает «какао» (<https://translate.google.com/>).

Согласно словарно-справочному изданию (<https://dic.academic.ru/>, Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка) словесный элемент «какао» - американское растение, приносящее плоды в виде бобов, из которых готовится порошок для варки напитка вроде кофе, а также шоколад, какао-велла плоды какао.

На основании изложенного коллегия установила, что словесный элемент «CАСАО» заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «шоколад», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная только в отношении шоколада]; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной


продажи только в отношении шоколада; продвижение товаров для третьих лиц только в отношении шоколада; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами только в отношении шоколада]» будет являться неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на состав товаров и связанных с ними услуг. Заявителем в возражении неохраноспособность словесного элемента «САСАО» не оспаривается.

Скорректированный заявителем в возражении перечень товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ позволяет коллегии прийти к выводу о снятии оснований о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «САСАО» в отношении данных товаров и услуг не способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и услуг.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака **САСАО** «**CULTURA**» по свидетельству №562758 досрочно прекращена полностью 12.04.2023 на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица-правообладателя. В этой связи указанное противопоставление может быть снято в рамках соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №917875 представляет собой словесное обозначение «kultura», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №683527 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав вытянутый по горизонтали прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «CULTURA», выполненный буквами латинского



алфавита оригинальным шрифтом. Изобразительные элементы в виде зеленых стилизованных листиков расположены в слове «CULTURA» над буквами «U». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №683527 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «CULTURA», поскольку он выполнен в центральной части обозначения, легче запоминается и именно на него в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении словесные элементы «CАСАО» и «CULTURA» являются независимыми друг от друга, в силу чего экспертиза проводится по каждому словесному элементу отдельно. В силу того, что словесный элемент «CАСАО», как отмечено выше, является слабым неохраноспособным элементом обозначения, немаловажную функцию несет в себе словесный элемент «CULTURA», участвующий при восприятии всего обозначения в целом.

Таким образом, анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №683527 показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантически тождества словесных элементов «CULTURA», входящих в состав сравниваемых обозначений. Словесный элемент «CULTURA» в переводе с английского языка на русский язык означает «культура» (<https://translate.google.com/>).

Графически словесные элементы сопоставляемых обозначений являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита. При этом коллегия указывает, что, в данном случае, визуальный признак сходства не является определяющим, поскольку заявленное обозначение является словесным и выполнено без каких-либо оригинальных графических элементов.

Словесный элемент «CULTURA» заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак «kultura» по свидетельству №917875, по

правилам английского языка прочитываются одинакового как «культура», в связи с чем по фонетическому фактору сходства они будут являться сходными.

Словесный элемент «kultura» воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «культура». Следовательно, заявленное обозначение со словесным элементом «CULTURA» и противопоставленный товарный знак «kultura» следует признать сходными по семантическому признаку сходства в виду подобия заложенных в обозначениях понятий, идей.

Словесные элементы сравниваемых обозначений «CULTURA» и «kultura» выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по графическому критерию сходства. Вместе с тем при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ и товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№917875, 683527, показал следующее.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «шоколад» заявлены в общем виде, в связи с чем он может рассматриваться как товар, из которого делают напитки, например, горячий шоколад. Таким образом, указанную продукцию следует признать однородной с товарами 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, цикорий [заменитель кофе]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №683527, поскольку они зачастую реализуются совместно в одних и тех же

кофейнях, кафе, пекарнях и т.д. Следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение (употребление напитков в пищу), круг потребителей и условия реализации.

Коллегия отмечает, что в рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №683527, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная только в отношении шоколада]; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи только в отношении шоколада; продвижение товаров для третьих лиц только в отношении шоколада; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами только в отношении шоколада]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №917875, поскольку сопоставляемые услуги характеризуются общей родовой и видовой принадлежностью, имеют общие потребительские свойства и функциональное назначение, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, обладают общим кругом потребителей, следовательно, признаются однородными.

Резюмируя изложенное, коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в

отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение по заявке № 2021772666 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 13.03.2023.**