

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 18.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 19.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700925, поданное НЕТТОНО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014700925 подано на регистрацию в качестве товарного знака 16.01.2014 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой стилизованное изображение сосуда, из которого торчат две соломки. Словесная часть «COCO уоуо», не имеющая перевода на русский язык, размещена на фоне изображения сосуда.

Роспатентом 19.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700925 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками, правовая охрана которым была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268, Nieder-Olm в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ:

- знаком «YO» по международной регистрации №1006185 [1] с конвенционным приоритетом от 04.12.2008;

- знаком «YO» по международной регистрации №591201 [2] с конвенционным приоритетом от 24.03.1992;



- знаком  по международной регистрации №898543 [3] с конвенционным приоритетом от 19.12.2005.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «СОСО» (в переводе с английского, французского и испанского языков означает – кокосовый, см. словари на сайте <https://slovari.yandex.ru/coco> [4]) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на состав товаров (состав сырья) части заявленных товаров 32 класса МКТУ, изготовленных с использованием кокоса или сока кокоса. Для иных заявленных товаров 32 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно состава товаров.

В возражении, поступившем 18.12.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при визуальном осмотре заявленного обозначения словесные элементы могут восприниматься не как словесные элементы, а как рисунок, выполненный на изображении сосуда, а, кроме того, слово «СОСО» также может быть прочитано как «СООО»;

- противопоставленные знаки [1-3] включают две буквы «УО», тогда как в заявленном обозначении присутствует название «СОСОуоуо»;

- словесные элементы заявленного обозначения и знаков [1-3] выполнены различными видами шрифтов и в различном цветовом сочетании;

- смысловое сходство не может быть принято во внимание при данном сравнении в связи с тем, что словесные элементы «УОУО» и «УО» не имеют перевода ни с одного языка, чей алфавит включает в себя латинские буквы;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] не являются сходными в целом ввиду фонетических и графических различий;

- словесный элемент «СОСО» не характеризует заявленные товары 32 класса МКТУ, поскольку перевод слова «СОСО» не всегда означает «кокосовый» (с французского языка указанное слово переводится как «голова», «тип», «хорош гусь!», «мой цыпленочек!», «белый как мел», с испанского языка – «гримаса», «голова», «насекомое»), с немецкого языка – «химические элементы»);

- заявителем подписан протокол о намерениях, на основании которого по заказу заявителя компания Фрутика С.Р.Л. будет выпускать соки на основе фруктов и овощей, маркированные заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700925 в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки на основе или содержащие кокосовую воду и/или кокосовое молоко; фруктовые напитки и фруктовые соки на основе или содержащие кокосовую воду и/или кокосовое молоко; сиропы и прочие составы для изготовления напитков на основе или содержащие кокосовую воду и/или кокосовое молоко» (уточнение перечня представлено заявителем в корреспонденции, поступившей 01.04.2016).

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

С учетом даты приоритета (16.01.2014) заявки №2014700925 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее стилизованное изображение сосуда округлой формы темно-зеленого цвета, в горлышке которого находятся две трубочки зеленого цвета. На фоне сосуда на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «Coco» и «yo yo», выполненные буквами латинского алфавита жирным шрифтом белого цвета. Слово «Coco» выполнено оригинальным шрифтом с заглавной буквы «C», а слово «yo yo» выполнено стандартным шрифтом. При этом размер шрифта слова «Coco» больше, чем размер шрифта слова «yo yo».

Необходимо отметить, что словесные элементы выполнены легко прочитываем шрифтом, в связи с чем заявленное обозначение не может быть отнесено к категории изобразительных обозначений (на чем настаивает заявитель в возражении).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, зеленом и темно-зеленом цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, перечисленных ранее в настоящем заключении.

Заявленное обозначение состоит из двух слов:

coco – является лексической единицей английского, французского и испанского языков и в переводе на русский язык означает «кокос; кокосовый» (см. <http://www.multitran.ru/>);

yo yo - не выявлен в лексике наиболее распространенных иностранных языков.

Что касается слова «Coco», то с учетом специфики товаров (безалкогольные напитки и составы для их изготовления), в отношении которых

испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, оно воспринимается в качестве характеристики самого товара (указывает на то, что в составе напитка присутствует кокос).

При этом у коллегии отсутствуют основания рассматривать словесные элементы «Сосо уоуо» в качестве словосочетания (такого понятия как «Сосо уоуо» не существует), что усугубляется размещением слов на разных строках.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в его составе слова «Сосо», указывающего на состав товаров, является правомерным.

Также экспертизой обоснованно отмечено, что для товаров, в составе которых не будет присутствовать кокос, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно состава товара, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров путем уточнения относительно их состава («...на основе или содержащие кокосовую воду и/или кокосовое молоко»), коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно состава товаров. Таким образом, не соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем преодолено.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены знаки «YO» [1; 2], «» [3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3], являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (безалкогольные напитки, составы для изготовления напитков), имеют одинаковое назначение, круг

потребителей и условия реализации. Вывод об однородности товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1; 2] представляют собой словесное обозначение «ҮО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «ҮО» является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как «эй! а ну! берегись!» (см. <http://www.multitrans.ru/>).

Сравнительный анализ словесных элементов заявленного обозначения и знаков [1; 2] показал, что они являются фонетически сходными ввиду полного фонетического вхождения противопоставленных знаков «ҮО» в состав заявленного обозначения в качестве наиболее значимого индивидуализирующего элемента (слово «Сосо», как уже отмечалось в настоящем заключении, является неохраноспособным).

Повторение элемента «ҮО» два раза в заявленном обозначении не привносит существенных фонетических и семантических различий сравниваемым словесным элементам, поскольку словесный элемент «уоуо» может быть воспринят как повторяющийся два раза возглас «ҮО» (эй! а ну! берегись!).

При этом стандартное шрифтовое исполнение знаков «ҮО» [1; 2] и словесного элемента «уоуо» заявленного обозначения усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений (в рассматриваемом случае фонетического и семантического).

Таким образом, в силу фонетического и семантического сходства обозначение по заявке №2014700925 и знаки [1; 2], выполненные без оригинальной графической проработки, признаны коллегией сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.



Относительно противопоставленного комбинированного знака [3], представляющего собой ромб, в центральной части которого размещен словесный элемент «YO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, коллегия отмечает, что не усматривает сходства этого знака с



заявленным обозначением в силу различного общего впечатления, формируемого знаками в целом (зрительные различия обусловлены различным цветовым решением знаков, исполнением различными видами шрифтов, сочетанием словесных элементов с различными изобразительными элементами).

Резюмируя вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса препятствуют знаки [1; 2] (противопоставление [3] коллегией снято).

Что касается ходатайства заявителя, поступившего 01.04.2016, о внесении изменений в заявленное обозначение, коллегия посчитала нецелесообразным удовлетворять данное ходатайство, поскольку в случае внесения предлагаемых



заявителем изменений (), увеличение размера букв слова «yo yo» только усугубит сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1; 2].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2015.