

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 10.02.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни - Холдинг», г. Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789162, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ROYAL COLA** » по заявке №2023789162, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические».

Роспатентом было принято решение от 10.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789162. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «COLA» (в пер. с англ. «КОЛА» - тонизирующий газированный безалкогольный напиток с экстрактом ореха африканского растения с таким же названием; орех кола, род деревьев семейства стеркулиевых, растущих в тропической Африке; плоды некоторых видов применяются для производства ликеров и тонизирующих напитков, см. Интернет, например, <https://context.reverso.net/> перевод/английский-русский/COLA, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/175746/Кола>) не обладает различительной способностью, так как указывает на свойство заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее поданным на регистрацию, в качестве товарного знака, обозначением «**ROYAL TONIC**» по заявке №2023740738 приоритет от 15.05.2023 года, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТ МИР ТОРГ», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ и зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**ROYAL CARLSBAD**» (по свидетельству №859891 с приоритетом от 02.10.2020) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**Royal Product**» (по свидетельству №714768 с приоритетом от 02.10.2017) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 10.10.2024, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- обозначению по заявке №2023740738 было отказано в регистрации в качестве товарного знака, в связи с чем, данное противопоставление не является препятствием;



- на имя заявителя был зарегистрирован знак «» по свидетельству №1037211 в отношении товаров 32 класса МКТУ, при экспертизе которого эксперт усмотрел сходство лишь со знаком «» по свидетельству №714768;

- заявитель полагает, что «ROYAL CARLSBAD» по свидетельству №859891 не является сходным с заявленным обозначением, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение;

- словесный элемент «ROYAL» является слабым, поскольку входит в состав большого количества товарных знаков;

- в материалы дела представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ от правообладателя товарного знака «» по свидетельству №714768;

- заявитель согласен, что элемент «COLA» является неохраноспособным.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.10.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.09.2023) поступления заявки №2023789162 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках

которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2023789162 представляет собой

ROYAL COLA

словесное обозначение «**ROYAL COLA**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась в отношении товаров 32 класса МКТУ *«лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические»*.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о несоответствии слова «COLA» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что также отражено в протоколе заседания от 08.09.2025.

ROYAL COLA

Анализ заявленного обозначения «**ROYAL COLA**» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 ему были противопоставлены: обозначение «**ROYAL TONIC**» по заявке №2023740738, товарные знаки «**ROYAL CARLSBAD**» по свидетельству №859891, «**Royal Product**» по свидетельству №714768.

В ходе рассмотрения настоящего возражения установлено, что согласно решению Роспатента от 15.10.2024 обозначению по заявке №2023740738 было отказано в регистрации в качестве товарного знака, в связи с чем, данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Также в материалы дела заявитель представил письмо-согласие от правообладателя товарного знака «**Royal Product**» по свидетельству №714768 на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых

товаров 32 класса МКТУ. Таким образом, данное противопоставление может быть снято.

Противопоставленный товарный знак «ROYAL CARLSBAD» по свидетельству №859891 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Словесный элемент «CARLSBAD» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «ROYAL», «COLA», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, отсутствуют сведения о том, что данные слова являются устойчивым словосочетанием, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесный элемент «ROYAL» является значимым, именно с него начинается прочтение заявленного обозначения и падает внимание потребителя в первую очередь, следовательно, данный элемент должен учитываться при оценке заявленного обозначения на предмет соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «COLA» заявленного обозначения, то, как было установлено по тексту заключения выше, данный словесный элемент является неохраняемым, ввиду чего он не оказывает существенного влияния при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В противопоставленном товарном знаке элемент «CARLSBAD» является неохраняемым, ввиду чего он также не оказывает существенного влияния при его сравнении с заявленным обозначением на предмет наличия или отсутствия сходства до степени смешения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №859891 показал, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный основной индивидуализирующий элемент «ROYAL», который является лексической единицей английского языка и

переводится на русский язык как «королевский» (<https://wooordhunt.ru/word/royal>), что приводит к их ассоциированию друг с другом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком, так как они выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ *«лимонады; напитки безалкогольные; напитки энергетические»* заявленного обозначения являются однородными таким товарам как 32 класса МКТУ как *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; лимонады; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; соки фруктовые»* противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары относятся к напиткам безалкогольным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №859891 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В части доводов возражения о необходимости учитывать принадлежащие



заявителю «старший» товарный знак «» по свидетельству №1037211, коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходные товарные знаки заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащим иному лицу товарного знака, способного вызвать смешение в отношении предприятий, производящего соответствующие товары 32 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2024.**