

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 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), рассмотрела возражение, поступившее 07.03.2025, поданное Частным производственным унитарным предприятием "Дарида", Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768225, при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению «» по заявке №2023768225, поданной 27.07.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «кола [напитки безалкогольные]; напитки

безалкогольные с добавлением или со вкусом колы».

Роспатентом 12.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768225 в отношении всех испрашиваемых товаров ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словосочетание «BLACK COLA» – в переводе с англ. языка «ЧЕРНАЯ КОЛА» (см. https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=BLACK%20COLA); «ЧЕРНАЯ» – от «ЧЕРНЫЙ» – черного цвета (см. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/375106>); «КОЛА» – род деревьев семейства стеркулиевых, растущих в тропической Африке; плоды некоторых видов применяются в медицине, а также в производстве ликеров и напитков типа КОКА-КОЛА (см. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006; <https://dic.academic.ru/dic>.) – характеризует заявленные товары, а именно указывает на свойства товаров, вследствие чего заявленное обозначение в целом является неохраняемым на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (как указано заявителем в заявке). Слова и символ: МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ БОЛЬШЕ ВКУСА!», реалистическое изображение бокала с напитком и кусочками льда, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:





зарегистрированных на имя Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр, Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, штат Джорджия, 30313, Соединенные Штаты Америки/The Coca-Cola Company, a Delaware corporation, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia (свидетельства №№ 823739, приоритет от 29.07.2020; 572088, 581010, 583945, 572087, приоритет от 24.03.2015; 539162, конв. приоритет от 14.08.2013, 525808, приоритет от 19.08.2013, 421915, приоритет от 11.01.2010; 420538, приоритет от 18.12.2009; 405391, приоритет от 20.03.2009; 353327, приоритет от 16.04.2007; 353952, приоритет от 05.03.2007; 312293, приоритет от 22.07.2005; 305145, приоритет от 29.04.2005; 276675, приоритет от 15.09.2003; 263120, конв. приоритет от 01.08.2002; 222842, приоритет от 03.11.2000; 163410, приоритет от 27.01.1997; 151376, приоритет от 20.11.1992; 92294, 92293, приоритет от 25.01.1990; 30787, приоритет от 02.07.1965; 242, приоритет от 20.12.1936; м. р. № 1453732, конв. приоритет от 16.10.2018), для однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с общеизвестным товарным знаком «», правообладателем которого является The Coca-Cola Company, a Delaware corporation, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 (свидетельство № 5, знак признан общеизвестным с 01.01.1996), для однородных товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель в возражении от 07.03.2025 выражал свое несогласие с решением Роспатента от 12.11.2024, при этом его основные доводы сводились к тому, что заявленное обозначение включает охраноспособный элемент

«ZERONAD», который зарегистрирован в качестве товарных знаков «»,



«», «», «» по свидетельствам №832546, №1024139, №1024136, №1037523, №1024106. Заявитель выражает несогласие с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков, просит учесть практику регистраций товарных знаков, в которых

словесный элемент «COLA» указан в качестве неохраняемого:



свидетельство №122604, «» по свидетельству №176191, «»

» свидетельство №181486, «» по свидетельству №674802, «»

по свидетельству №703918, «» по свидетельству №781356, «» по

свидетельству №865954, «» по свидетельству №1012996, «»

по свидетельству №1037211, «» по свидетельству №1003049,

«» по свидетельству №962494 и др.

На основании изложенного и с учетом дополнительных доводов, отраженных в протоколе заседания от 07.05.2025, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023768225 с указанием в качестве неохраняемых элементов «Black cola» в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2023) поступления заявки №2023768225 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 20.07.2015 № 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.

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.

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 заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из стилизованного изображения бокала с напитком и кусками льда, слов «Black Cola», «МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ БОЛЬШЕ ВКУСА!» и «ZERONAD». Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 32 класса МКТУ «кола [напитки безалкогольные]; напитки безалкогольные с добавлением или со вкусом колы».

В решении Роспатента от 12.11.2024 было указано на несоответствие словесных элементов «Black Cola», «МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ БОЛЬШЕ ВКУСА!», а также изображения бокала с напитком и кусочков льда требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные слова способны характеризовать испрашиваемые товары 32 класса МКТУ, указывают на их вид, назначение и свойства. Указанные выводы заявителем в возражении не оспариваются.

Вместе с тем, следует отметить, что неохраняемые элементы не занимают доминирующего положения в составе заявленного комбинированного обозначения и в случае регистрации могут быть указаны в качестве неохраняемых элементов знака.

Коллегией также было принято во внимание то обстоятельство, что

заявителю ранее была предоставлена правовая охрана знакам «»,



«



», « », « », « », « », « », « », «



РАЗДЕЛЯЙ
С НАМИ
Coca-Cola



», «  », «  », «  », «  » зарегистрированных на имя Дзе Кока-Кола Компани, Соединенные Штаты Америки (свидетельства №№ 823739, приоритет от 29.07.2020; 572088, 581010, 583945, 572087, приоритет от 24.03.2015; 539162, конв. приоритет от 14.08.2013, 525808, приоритет от 19.08.2013, 421915, приоритет от 11.01.2010; 420538, приоритет от 18.12.2009; 405391, приоритет от 20.03.2009; 353327, приоритет от 16.04.2007; 353952, приоритет от 05.03.2007; 312293, приоритет от 22.07.2005; 305145, приоритет от 29.04.2005; 276675, приоритет от 15.09.2003; 263120, конв. приоритет от 01.08.2002; 222842, приоритет от 03.11.2000; 163410, приоритет от 27.01.1997; 151376, приоритет от 20.11.1992; 92294, 92293, приоритет от 25.01.1990; 30787, приоритет от 02.07.1965; 242, приоритет от 20.12.1936; м. р. № 1453732, конв. приоритет от 16.10.2018), для

товаров 32 класса МКТУ; и общеизвестного товарного знака «», правообладателем которого является The Coca-Cola Company, (свидетельство № 5, знак признан общеизвестным с 01.01.1996), для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки в качестве наиболее значимых элементов содержат словесные элементы «COCA-COLA» и ассоциируются с известным во всем мире газированным безалкогольным напитком. Согласно справочным источникам кола стала популярным во всём мире напитком после того, как фармацевт Джон Пембертон в 1886 году изобрёл торговую марку «Coca-Cola», которой позже подражали другие производители. Большинство торговых марок колы содержит кофеин, который первоначально был получен из ореха колы, что привело к названию напитка, хотя в настоящее время используются другие источники. См. электронный словарь: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кола_\(напиток\)\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кола_(напиток))).



Основным охраноспособным элементом заявленного обозначения следует признать словесный элемент «ZERONAD» [ЗЕРОНАД], который не имеет семантического значения, является фантазийным по отношению к испрашиваемым товарам 32 класса МКТУ, размещен посередине обозначения и обращает на себя внимание потребителя не является сходным с основными индивидуализирующими элементами противопоставленных знаков.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесный элемент «cola» является очевидным указанием на вид товара, неохраняемым элементом.

В противопоставленных товарных знаках в целом обозначение «Coca-Cola» является средством индивидуализации.

Визуально сравниваемые обозначения имеют разное зрительное впечатление, ввиду разного композиционного исполнения, разных изобразительных и дополнительных словесных элементов, присутствующих в сравниваемых обозначениях.

Таким образом, включение элемента «cola» в состав заявленного обозначения не приводит к выводу о том, что заявленное обозначение и вышеуказанные противопоставленные товарные знаки способны ассоциироваться

друг с другом в целом, в связи с чем, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые знаки обладают низкой степенью сходства.

Анализ однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ показал либо их идентичность, либо они соотносятся как род (вид), имеют одинаковое назначение, общий круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках, являются взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначения и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака.

Каких-либо доказательств фактического смешения сравниваемых обозначений в деле не имеется. Обращений от правообладателя противопоставленных товарных знаков на стадии экспертизы представлено не было.

При этом, коллегией принята во внимание обширная практика регистраций обозначений со словесным элементом «cola» / «кола», в которых данный элемент указан в качестве неохраняемого элемента, например:



свидетельство №122604, «» по свидетельству №176191, «



» свидетельство №181486, «» по свидетельству



№674802, «» по свидетельству №703918, «» по свидетельству



№781356, «» по свидетельству №865954, «» по свидетельству



№1012996, «» по свидетельству №1037211, «» по



свидетельству №1003049, «» по свидетельству №962494 и др.

Как было установлено выше, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют низкую степень сходства по графическому признаку сходства, имеют фонетические отличия и не могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений. В связи с чем, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 32 классов МКТУ одному производителю.

Несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих товаров 32 класса МКТУ, низкая степень их сходства, не позволяет коллегии прийти к выводу об угрозе смешения и, как следствие, о противоречии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Из вышеизложенного анализа следует, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ с указанием словесных элементов «Black Cola», «МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ БОЛЬШЕ ВКУСА!» и изобразительных элементов в виде бокала с напитком и кусочков льда в качестве неохраняемых элементов обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2025, отменить решение Роспатента от 12.11.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023768225.