


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.04.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Конфитрейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733364, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2021733364 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров 28, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.03.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «JellyBar», состоящий из слов «Jelly» и «Bar», представляет собой сложносоставное слово, которое в переводе с английского языка означает «желейный батончик» (см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=en&tl=ru&text=Jelly%20Bar&op=translate>), характеризует часть заявленных товаров (а именно «кондитерские изделия, конфеты, сладости»), указывает на их вид и состав, является неохраняемым.

Несмотря на имеющиеся графические (изобразительные) элементы, в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «JellyBar», вследствие чего заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части вышеуказанных заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «JellyBar» в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например: «хлебобулочные изделия, изделия пирожковые, мед» - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера) способна ввести потребителя относительно состава и вида заявленных товаров, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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


- приведенная в заключении ссылка на страницу перевода google переводчика, во-первых, для словосочетания «jelly bar», а не для сложносоставного слова «JellyBar», а, во-вторых, переводит его как «желейный бар», а не как желейный батончик;

- наиболее авторитетные онлайн переводчики и интернет-словари (Google, Мультитран, Reverso Context) не выдает приведенного экспертизой перевода словесного элемента «jellybar» или «JellyBar» в качестве «желейного батончика», а предлагают переводы для отдельных слов «jelly» (конфитюр, желе, кисель, джем, варенье, студень, желейный и др.) и «bar» (батончик, буфет, прилавок, закусочная, стойка бара и др.);

- заявленное обозначение не имеет перевода в целом, носит фантазийный характер независимо от сферы применения;

- заявителю принадлежит исключительное право на фантазийный товарный знак



«» по свидетельству №595653 для товаров 30 класса МКТУ, который не был переведен как «сладкий батончик», также является фантазийным и образует с заявленным обозначением серию, объединенную общим словом «bar»;

- ранее зарегистрированы для товаров 30 класса МКТУ на имя иных лиц товарные знаки «**Berry bar**» по свидетельствам №472103, №732596, «ФрутБар
FruitBar» по свидетельству №352913, которые не были переведены как «ягодный батончик» и «фруктовый батончик», т.е. потребитель не воспринимает слово «bar» как батончик;

- таким образом, заявленное обозначение соответствует законодательству, не является указанием на вид и состав для одной части товаров и не способно ввести в заблуждение относительно состава и вида относительно другой части товаров.

На основании вышеприведенных аргументов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021733364 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом извещенном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия сочла приведенные в нем доводы, неубедительными.

С учетом даты (31.05.2021) поступления заявки №2021733364 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 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Обозначение «» по заявке №2021733364 с приоритетом от 31.05.2021 является комбинированным, включает в свой состав написанный по дуге словесный элемент «JellyBar», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором над буквой «у» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного листочка. Буквы «J» и «B» в составе заявленного обозначения являются заглавными, остальные – строчными.

Решение Роспатента от 17.03.2022 оспаривается заявителем в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, карамели, мармелад (кондитерские изделия), кондитерские изделия, конфеты, сладости, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед, попкорн, резинки жевательные».

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент заявленного обозначения «JellyBar» представляет собой сочетание двух частей «Jelly» и «Bar», которые хоть и не отделены друг от друга пробелом, но, тем не менее, благодаря наличию в их составе заглавных букв воспринимаются в качестве самостоятельных лексических единиц английского языка.

Так, согласно сведениям англо-русских словарей и онлайн переводчиков (см. <https://translate.google.com>, <https://www.multitran.com/>, <https://wooordhunt.ru>, <http://lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>) входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «jelly» и «bar» являются многозначными, вместе с тем, среди приведенных значений этих слов имеются и такие как:

«jelly» – желе, желейный, мармелад;

«bar» - плитка, брусок, кусок, батончик.

При этом коллегия выявила такие примеры употребления в лексике английского языка словесных элементов «jelly» и «bar» применительно к товарам 30 класса МКТУ как «cherry jelly» / «вишнёвое желе», «blackberry jelly» / «ежевичное желе», «mint jelly» / «мятное желе», «apple jelly» / «яблочное желе»; «candy bar» / «конфета, шоколадный батончик», «nut bar» / «ореховый батончик», «energy bar» / «питательный батончик», «multiple confectionery bar» / «многослойный батончик» (см. <https://wooordhunt.ru/word/jelly>; <https://wooordhunt.ru/word/батончик>).

Также при обращении к онлайн-переводчикам коллегией выявлен такой перевод словосочетания «jelly bar» как «желейный батончик» (см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=en&tl=ru&text=jelly%20bar&op=translate>), на который содержатся ссылки в заключении по результатам экспертизы.



Следует также указать, вопреки доводам заявителя, словесное обозначение «JellyBar», исходя из семантики входящих в его состав словесных элементов, способно восприниматься как словосочетание «желейный батончик».


Необходимо отметить, что существительное «желе» и прилагательное к нему «желейный» согласно словарно-справочным данным означает, в частности, сладкое десертное кушанье, приготовляемое из фруктово-ягодных соков и желатина,


приготавливаемое с желатином (см. Толковый словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/162188/Желе>), а под словом «батончик» понимается: 1. конфета продолговатой формы; 2. кондитерское изделие продолговатой формы (обычно из шоколада или сои с начинкой); 3. от слова батон – белый хлеб продолговатой формы (см. Толковый словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/140288/Батончик>).

Таким образом, обозначение «JellyBar» представляет собой, во-первых, указание на вид товара, являющегося либо кондитерским, либо хлебобулочным изделием определенной формы, а, во-вторых, на его свойства (состав).

При этом обозначение «батончик» применяется для сопровождении кондитерских или хлебобулочных изделий в качестве характеристики товара, о чем свидетельствуют ряд примеров зарегистрированных товарных знаков:

«» по свидетельству №666953, «» по свидетельству

№645036, «» по свидетельству №680583, «**БАТОНЧИК НИКОЛАЕВСКИЙ**» по

свидетельству №689704, «» по свидетельству №715232, «**Knoppers Ореховый батончик**» по свидетельству №750402, где слово «батончик» дискламировано.

В этой связи следует констатировать, что обозначение «JellyBar» для указанных в 30 классе МКТУ позиций «мармелад (кондитерские изделия), кондитерские изделия, конфеты, сладости», которые могут выпускаться в виде батончиков и при этом иметь желейную консистенцию, является описательной характеристикой товара.


При обращении к сети Интернет выявлены сведения о производстве таких кондитерских изделий как желейные конфеты, желейные батончики, что обуславливает вывод о том, что обозначение «JellyBar» в значении «желейный батончик» порождает в сознании потребителя определенное представление о

конкретном виде продукции и ее свойствах (см. например, https://www.alenka.ru/catalog/konfety/zheleynye_konfety/?; <https://www.confil.ru/catalog/marmalade/глазированный/мармелад-желейные-батончики-глазированные?ysclid=l3ubcxvqdl>).

Представляется очевидным, что обозначения, содержащие в своем составе в качестве индивидуализирующего элемента указание на наименование продукта, предлагаемого к продаже широким кругом лиц, осуществляющих деятельность в области производства продуктов питания, должны оставаться свободными для всех участников гражданского оборота.

В этой связи следует отметить, что обозначениям, описательным по своей сути может быть предоставлена правовая охрана в том, случае, если на дату их подачи на регистрацию в качестве товарного знака они приобрели различительную способность и стали ассоциироваться с конкретным производителем. При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения могут быть приняты во внимание сведения, приведенные в пункте 35 Правил, указанные выше. В данном деле заявитель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем в качестве средства индивидуализации продукции заявителя. Что касается упоминания зарегистрированного на имя заявителя товарного знака







«» по свидетельству №595653, то его наличие не исключает восприятия словесного обозначения «JellyBar» в качестве описательной характеристики части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия также приняла к сведению довод заявителя о наличии таких товарных знаков как «**Berry bar**» по свидетельствам №472103, №732596, «ФрутБар **FruitBar**» по свидетельству №352913, в которых словесные элементы получили правовую охрану. Анализ этих обозначений на предмет их охраноспособности применительно к тем товарам 30 класса МКТУ, для маркировки которых они зарегистрированы, не является предметом рассмотрения настоящего возражения.



Вместе с тем для демонстрации сложившейся практики регистраций товарных знаков со спорным элементом «bar» в качестве неохраняемого, воспринимающегося в качестве описательной характеристики кондитерского изделия следует упомянуть

такие товарные знаки как «» по свидетельству №122079,

«» по свидетельству №591094, «» по свидетельству

№590817, «» по свидетельству №590816, «» по

свидетельству №790702, «» по свидетельству №791151,

«» по свидетельству №743917, «» по свидетельству №861043.

Таким образом, для товаров 30 класса МКТУ «мармелад (кондитерские изделия), кондитерские изделия, конфеты, сладости» словесный элемент «JellyBar» не воспринимается как фантазийный элемент, не требует рассуждений и домысливания, а вызывает очень четкие и определенные представления о том, какая продукция предлагается потребителю, следовательно, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Установленная неохраноспособность словесного элемента «JellyBar» и его доминирующее положение в составе заявленного обозначения предопределяет необходимость применения абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, невозможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для приведенной выше части товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается также и в отношении иных заявленных товаров 30 класса МКТУ – «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе,

напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, карамели, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед, попкорн, резинки жевательные», которые не являются кондитерским или хлебобулочным изделием в виде батончика, приготовленного из фруктово-ягодных соков и желатина. В отношении таких товаров обозначение «JellyBar» воспринимается в качестве ложного указания на вид товара и его свойства, а, следовательно, заявленное обозначение не подлежит правовой охране согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в оспариваемом решении Роспатента от 17.03.2022. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2022.