

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, рассмотрела поступившее 13.02.2018 возражение ООО «Делекат Ко» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017708491, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017708491 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.03.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖУЙКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Роспатентом 26.12.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ЖУЙ-КА» по свидетельству №329474 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 13.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- жевательная резинка не может сравниваться с конфетой, поскольку **жевательная резинка** – это кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок, а **конфета** – это формованное сахаристое изделие, размер которого позволяет положить его в рот, из одной или нескольких конфетных масс, определяющих основной идентификационный признак конфеты...;

- товар «жевательная резинка» не является однородным товару «конфеты» или «кондитерские изделия», поскольку они относятся к разным группам товаров по своим свойствам и характеристикам, что следует из информационных ресурсов ГОССТАНДАРТа - <https://gosstandart.info> (см. приложения 1, 2 к возражению).

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.12.2017 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (10.03.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «ЖУЙКА», выполненное стандартным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия; драже; зефир; жевательный зефир(кондитерские изделия); желейные конфеты; конфеты жевательные; карамели; конфеты; ириски; леденцы; круглые леденцы; леденцы на палочке; леденцовая карамель; мармелад [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); печенье; пряники; сладости; шоколад.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017708491 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям,

изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение **ЖУЙ-КА**, выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они являются тождественными фонетически и сходными графически, что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, что заявителем не оспаривается.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный экспертизой товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе товаров – кондитерские изделия, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается жевательной резинки (за исключением используемой для медицинских целей), то она (также как конфеты, пастила, мармелад и т.д.) относится к сахаристым кондитерским изделиям. Жевательная резинка - сахаристое кондитерское изделие, предназначенное для жевания, изготовленное с применением нерастворимой полимерной основы, которая составляет не менее 16% и не подлежит проглатыванию, с добавлением или без добавления пищевых добавок, ароматизаторов. (см. ГОСТ Р 53041-2008 Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения).

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкого к тождеству, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ одному изготовителю и, как следствие, вероятность смешения их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2017.