

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 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 поступившее 29.05.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тортяна», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711573, при этом установлено следующее.

Шоколадный

Обозначение «**Джо**» по заявке № 2017711573, поданной 29.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку он не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение по заявке № 2017711573 сходно до степени смешения с серией товарных знаков «МИНИ ДЖО» [1], «МАКСИ ДЖО» [2], «КАРАМЕЛЬНЫЙ ДЖО» [3], «ФРУКТОВЫЙ ДЖО» [4], «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» [5], зарегистрированными на имя Акционерного общества «Славянка-люкс», г. Старый Оскол (свидетельства

№№ 561655, 561153, 548898, 549533, 456304), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также отмечено, что в качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков, может выступать использование серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков. При экспертизе обозначений учитывается сходство именно сильных словесных элементов. В заявлении обозначении и в противопоставленных товарных знаках сильными элементами являются «ДЖО» – «ДЖО». В такой ситуации новое обозначение с тем же словесным элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В поступившем 29.05.2018 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности статья 1483 не содержит понятия «серия товарных знаков»; данное понятие присутствует в Руководстве по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, однако указанный документ не входит в перечень нормативных документов, относящихся к проведению экспертизы обозначения (пункт 16 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов);

- для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью, либо изначальной, либо приобретенной в результате использования;

- общий элемент у перечисленных экспертизой товарных знаков («ДЖО») обладает слабой различительной способностью, так как используется различными

производителями (данний факт подтверждается наличием товарных знаков, содержащих словесной элемент «ДЖО»: свидетельства №№ 625320, 131569 (30 класс МКТУ), а также свидетельства №№ 153225, 267967, 217898, 307525 (иные классы МКТУ, относящиеся к продуктам питания);

- необходимо также отметить о существовании устойчивых идиоматических выражений со словом «ДЖО», например, «Индеец Джо», «Неуловимый Джо»;

- считать серией товарные знаки «МИНИ ДЖО», «МАКСИ ДЖО», «КАРАМЕЛЬНЫЙ ДЖО», «ФРУКТОВЫЙ ДЖО», «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» является недопустимым;

- сравнительный анализ фонетики заявленного обозначения ([шо-ко-лад-ный] [джо]) и противопоставленных товарных знаков ([ми-ни] [джо], [мак-си] [джо], [ка-ра-мель-ный] [джо], [фрук-то-вый] [джо], [лимонадный] [джо]) демонстрирует несовпадение звуков первого словесного элемента;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различаются по семантическому значению, поскольку, имея общий словесный элемент «ДЖО», различие им придает первый словесный элемент, в каждом случае придавая товарному знаку новое отличительное семантическое значение;

- заявителю принадлежит товарный знак «ПАПА ДЖО» в отношении товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 495639), причем данный товарный знак имеет более ранний приоритет по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (29.03.2017) поступления заявки № 2017711573 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 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Шоколадный

Заявленное обозначение « **Джо** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Первые буквы слов «Шоколадный» и «Джо» выполнены заглавными, остальные – строчными. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 20.04.2018 заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании существования серии товарных знаков [1] – [5], принадлежащих Акционерному обществу «Славянка-люкс», г. Старый Оскол,

являющихся сходными до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Товарные знаки «**МИНИ ДЖО**» и «**МАКСИ ДЖО**» по свидетельствам №№ 561655 и 561153 (товарные знаки [1] и [2], соответственно) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарных знаков [1] и [2] действует в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарные знаки «**КАРАМЕЛЬНЫЙ ДЖО**», «**ФРУКТОВЫЙ ДЖО**» и «**ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО**» по свидетельствам №№ 548898, 549533 и 456304 (товарные знаки [3], [4] и [5], соответственно) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарных знаков [3], [4] и [5] действует в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначения «**ШОКОЛАДНЫЙ ДЖО**» и противопоставленных в решении Роспатента от 20.04.2018 товарных знаков показал следующее.

Шоколадный

В заявлении обозначении «**Джо**» основным, «сильным» элементом, по которому товары идентифицируется потребителем, является словесный элемент «**ДЖО**».

Прилагательное «**ШОКОЛАДНЫЙ**», применительно к товарам 30 класса МКТУ, является слабым элементом обозначения, часто используется различными производителями однородных товаров в составе обозначений, представляющих собой словосочетание существительного и прилагательного «шоколадный»/«шоколадная»/«шоколадное» (например, «Шоколадная сказка» (свидетельство № 641774), «Шоколадный блюз» (свидетельство № 633678), «Шоколадная магия» (свидетельство № 631176), «Шоколадный город» (свидетельство № 626860), «Шоколадный мишутка» (свидетельство № 622215), «Шоколадный кутюрье» (свидетельство № 619083), «Шоколадный рейс» (свидетельство № 618855), «Шоколадное трио» (свидетельство № 600533), «Шоколадное разоружение» (свидетельство № 592127), «Шоколадное наслаждение»

(свидетельство № 589553), «Шоколадная вишнель» (свидетельство № 582993), «Шоколадный беспредел» (свидетельство № 578500), «Шоколадная семья» (свидетельство № 557098), «Шоколадное небо» (свидетельство № 553345), «Шоколадный бочонок» (свидетельство № 552765), «Шоколадное дерево» (свидетельство № 551777), «Шоколадное сообщение» (свидетельство № 548688), «Шоколадный этюд» (свидетельство № 548532), «Шоколадный концерт» (свидетельство № 547254), «Шоколадная карточка» (свидетельство № 540081), «Флешка шоколадная» (свидетельство № 539830), «Шоколадный тихоход» (свидетельство № 537505), «Шоколадное настроение» (свидетельство № 533071), «Шоколадная чашка» (свидетельство № 532296), «Шоколадное утро» (свидетельство № 517918), «Шоколадный департамент» (свидетельство № 514195), «Шоколадный карадад» (свидетельство № 513539) и другие).

Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент «ШОКОЛАДНЫЙ» сам по себе является прямым или косвенным указанием на состав или свойства товаров 30 класса МКТУ, но, вместе с тем, в зависимости от существительного, может входить в состав фантазийного в целом обозначения.

Доводы заявителя о слабой различительной способности элемента «ДЖО» в силу его использования в составе значительного количества товарных знаков, неубедителен в силу следующего.

Товарный знак «**Джо Joe**» по свидетельству № 625320 (приоритет от 08.08.2016) принадлежит правообладателю серии противопоставленных товарных знаков. Остальные товарные знаки (свидетельства №№ 131569, 153255, 267967, 217898) прекратили свое действие. При этом их регистрация (за исключением товарного знака по свидетельству № 131569) была произведена в отношении иных товаров.

С учетом изложенного, указанный довод заявителя не позволяет утверждать о том, что словесный элемент «ДЖО» является слабым, и он не способен быть основой серии знаков.

Таким образом, противопоставление товарных знаков одного лица, объединенных словесным элементом «ДЖО», зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Словесные элементы товарных знаков [1] и [2] «МАКСИ» и «МИНИ» (от англ. *maxi* и *mini*, означающие, соответственно, большой размер, большая длина или максимально длинный (напр., о женской одежде) и небольшой размер, миниатюрность, см. <https://dic.academic.ru/>) в сочетании со словом «ДЖО» несут смысловую нагрузку «большой Джо» и «маленький Джо», то есть являются словами, определяющими относимость именно к Джо. Следовательно, логическое ударение в данных словосочетаниях падает на слово «ДЖО», что определяет вывод о смысловом сходстве заявленного обозначения и указанных товарных знаков.

Как видно из приведенного выше описания, заявленное обозначение, равно как и противопоставленные товарные знаки [3], [4], [5], является словосочетанием, которое образовано путем сочетания прилагательного, расположенного в начале словосочетания, и существительного «ДЖО», представляющего собой имя (Джо (англ. *Joe*) — английское имя, краткая форма от Джозеф (англ. *Joseph*), см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/896350>).

При этом во всех сравниваемых словосочетаниях именно слово «ДЖО» является главным, определяющим индивидуализирующую способность всего словосочетания: прилагательные «карамельный», «фруктовый», «лимонадный» воспринимаются как характеристика товара, но не человека по имени «ДЖО», аналогично, как и в случае с заявленным обозначением.

Таким образом, имеет место подобие идей, заложенных при формировании сравниваемых обозначений, что семантически их сближает.

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается за счет наличия совпадающих слов (слогов) и их расположения, а также характера совпадающих частей обозначений. При этом имеющиеся фонетические отличия, обусловленные различным первым словом в составе сравниваемых словосочетаний, в данном случае не могут свидетельствовать о возможности признания их несходными.

Все противопоставленные товарные знаки построены по одному принципу: прилагательное (или иная характеристика) и существительное «ДЖО».

Новое обозначение, построенное по тому же принципу, что и товарные знаки АО «Славянка-люкс», может рассматриваться как продолжение соответствующей серии товарных знаков, что предопределяет вывод об их ассоциировании друг с другом в целом.

Что касается графического критерия, то все сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, лишены какой-либо графической проработки, следовательно, в рассматриваемом случае общее зрительное впечатление нельзя признать главным критерием анализа сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [5] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности заявленных товаров и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] и [2], показал следующее.

Большинство товаров заявленного перечня («ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения

новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киши; клейковина пшеничная; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пшеничный; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пшеничные; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пшеничный; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука пшеничная; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; манна для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои на травах; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пасты [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиши [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сода пшеничная [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пшеничных

продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный») идентичны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1] и [2].

Товары заявленного перечня «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; препараты ароматические пищевые» являются ароматизаторами, по виду и назначению однородны товарам «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; ваниль [ароматизатор]», имеющихся в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] и [2].

Также однородными по виду и назначению являются заявленные товары «кубики льда» и товары «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», имеющиеся в противопоставленных перечнях товарных знаков [1] и [2].

Товары «порошки пекарские» и «глазури зеркальные» однородны, соответственно, товарам «пекарные порошки» и «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста» противопоставленных перечней, поскольку представляют собой товары, совпадающие по назначению, виду, кругу потребителей.

Товар «сироп агавы [натуральный подсластитель]» имеет те же вид и назначение, что и товары «сироп из патоки; сироп из мелассы; сироп золотой», в

отношении которых охраняются товарные знаки [1] и [2], следовательно, данные товары являются однородными.

Аналогично, по виду и назначению однородны заявленный товар «*сахар пальмовый*» и товар противопоставленных регистраций «*сахар*».

Товар «*маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]*» относится к общему родовому понятию «*маринады*», в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1] и [2], следовательно, данные товары признаются однородными.

Также товар «*пудинг рисовый*» следует признать однородным товарам «*пудинги [запеканки]*», имеющимся в перечнях товарных знаков [1] и [2], поскольку они соотносятся как вид-род.

Заявленные товары «*изделия из сладостей для украшения тортов; украшения шоколадные для тортов*» по своему назначению и роду однородны товару «*изделия кондитерские для украшения новогодних елок*» противопоставленных регистраций, а также однородны группе товаров «*кондитерские изделия*», в отношении которых охраняются товарные знаки [1] и [2].

К указанной родовой группе («*кондитерские изделия*») относятся также заявленные товары «*конфитюр молочный; орехи в шоколаде; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами*», что свидетельствует об общем назначении и круге потребителей данных товаров и, значит, об их однородности.

По виду и назначению однородными являются заявленные товары «*тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто рисовое для кулинарных целей; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]*» и товары «*тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий*», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1] и [2]. Данные товары обладают общими потребительскими свойствами и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Заявленные товары «*вареники [шарики из теста фаршированные]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; баоцзы [китайские пирожки]; цзяоцзы [пельмени китайские]*» представляют собой изделия

из теста с начинкой, которые реализуются, как правило, в замороженном виде для последующего их быстрого приготовления. Также такие товары продаются в отделах кулинарии (в готовом виде). По виду, назначению и условиям реализации упомянутые товары однородны, в частности, товарам «*равиоли*» (итальянские макаронные изделия из теста с различной начинкой), имеющимся в перечнях товарных знаков [1] и [2].

Товары «*соусы для пасты*» заявленного перечня однородны по виду и назначению, в частности, с товаром «*песто [соус]*; *соус томатный*», который имеется в перечнях товарных знаков [1] и [2]. Данные товары в силу своего назначения и потребительских свойств реализуются на одиних полках в магазинах, производятся, как правило, одними и теми же изготовителями. При этом данные товары относятся к общему родовому наименованию товаров «*соусы [приправы]*», указанному в перечнях противопоставленных регистраций.

Товары «*блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом*; *блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом*», а также блюда быстрого приготовления «*рамэн [японское блюдо на основе лапши]*; *рис моментального приготовления*» заявленного перечня могут быть отнесены к родовому понятию «*блюда на основе макарон и риса (полуфабрикаты)*». При этом перечни противопоставленных регистраций [1] и [2] содержат, в частности, такие товары как «*изделия макаронные; макароны; блюда на основе лапши; вермишель; закуски легкие на основе риса*», которые представляют собой общие родовые понятия, включающие рассматриваемые заявленные товары, что свидетельствует об их однородности по роду, назначению, кругу потребителей.

Товары «*бумага рисовая съедобная; бумага съедобная*» однородны по виду и назначению товарам «*лепешки рисовые*», имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций [1] и [2]. Данные товары служат ингредиентом для блюд с начинкой, которую заворачивают в лепешки или бумагу, что свидетельствует также об их взаимозаменяемости.

Товары заявленного перечня «*буррито; тарты; хот-доги; тибимпаб [рис, смешанный с овошами и говядиной]*; *окономияки [японские пикантные блины]*»

онигири [рисовые шарики]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; клецки на основе муки», которые представляют собой готовые блюда и изделия кулинарные, однородны изделиям кулинарным «*блюда на основе лапши; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киши; кулебяки с мясом; пироги; пицца; пудинги [запеканки]; равиоли; суши; сэндвичи; табуле; такос; чизбургеры [сэндвичи]*», имеющимся в перечне товарных знаков [1] и [2], по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары «*батончики злаковые*» однородны «*батончикам злаковым с высоким содержанием белка*», поскольку представляют собой один вид товара, имеют общее назначение, круг потребителей, условия реализации.

Товары «*мисо [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; чеснок измельченный [приправа]*» относятся к группе товаров «*приправы*», в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1] и [2], что предопределяет вывод об их однородности по виду (роду), назначению, условиям реализации.

Товар «*мука ореховая*» заявленного перечня представляет собой измельченные орехи, которые используют при приготовлении различных блюд. Реализуется данная продукция в отделах бакалеи. По своим потребительским свойствам, виду и назначению данный вид товара следует признать однородным товару «*мука тищевая*», в отношении которого действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] и [2].

Оставшиеся товары заявленного перечня («*напитки на основе ромашки; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая*») однородны по виду и назначению, в частности, таким товарам как «*цикорий [заменитель кофе]*», «*чай*», «*настои нелекарственные*», «*напитки чайные*», которые имеются в перечнях товарных знаков [1] и [2].

Вышеизложенный анализ показывает, что все товары заявленного перечня однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1] и [2].

Анализ однородности заявленных товаров и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [3], [4] и [5], показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [3], [4] и [5] охраняются в отношении кондитерских изделий, сладких кушаний и лакомств («кондитерские изделия, бисквиты; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; крекеры; леденцы; марципан; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; халва; шоколад»), а также мучных и зерновых продуктов (например, «мука и зерновые продукты, хлопья [продукты зерновые], мюсли, хлопья кукурузные»/«мучные продукты, хлопья из зерновых продуктов, мюсли»), кулинарных изделий («изделия пирожковые, рулет весенний»/ «кукуруза поджаренная»).

Следовательно, заявленные товары, относящие к указанным родовым группам («баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; карамели [конфеты]; кимбан [корейское блюдо на основе риса]; киши; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные;

конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пшеничные; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупа]; лапша; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; макароны; мамалыга; марципан; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; манго для кондитерских изделий; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пивимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; спагетти; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад; ячмень очищенный)) однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, по виду (роду), назначению и условиям реализации.

Заявленный перечень содержит также продукты натуральные и напитки («заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные;

напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая»), которые являются однородными по виду, роду, назначению товарам, имеющимся в перечнях товарных знаков [3], [4] («какао и заменители кофе, какао-продукты») и [5] («какао-продукты»).

Кроме того, заявленные товары «*мед; молочко маточное пчелиное; прополис*» являются продуктами пчеловодства, также как и товар «*мед*», имеющийся в перечне товарного знака [5], что свидетельствует об их однородности.

Товары «*йогурт замороженный [мороженое]; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]; вещества связующие для мороженого*» относятся к иным видам товаров (лед, мороженое), имеющим особые потребительские свойства. Данные товары однородны товару «*мороженое*», в отношении которого действует правовая охрана товарных знаков [3] и [4].

Товары «*вещества подслащающие натуральные; глюкоза для кулинарных целей; мальтоза; патока; сахар пальмовый; сахар; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы*» заявленного перечня однородны товару «*сахар*», в отношении которого действует правовая охрана товарных знаков [3] и [4]. Данные товары являются взаимозаменяемыми, имеют общее назначение и условия реализации.

Остальные товары заявленного перечня, являющиеся вспомогательными веществами, приправами и соусами, не однородны товарам, имеющимся в перечнях товарных знаков [3], [4], [5].

Однако, вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров заявленного перечня (в том числе, упомянутых в предыдущем абзаце) препятствуют товарные знаки [1] и [2].

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду его сходства до степени смешения с товарными знаками [1] –

[5], принадлежащими иному лицу, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя, касающегося зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ с приоритетом от 24.05.2012 товарного знака

«ПАПА ДЖО», принадлежащего заявителю, то данный товарный знак не является основанием для регистрации заявленного обозначения, построенного по иному принципу, сходного до степени смешения с указанными ранее товарными знаками иных лиц. Следует также отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2018.