

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.05.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704966 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012704966 с приоритетом от 22.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО НПФ «Пробиотика», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 01, 03, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «ЭВИТАЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 11.02.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704966 для всех заявленных товаров 01, 03 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «ЭВИТАЛИЯ» по свидетельству №254371 [1] с приоритетом от 17.12.2001, зарегистрированному на имя «Юнайтед Конфекшинериз Б.В.», Нидерланды, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (дрожжи, смеси сухие для пирожных и тортов) и сходно до степени смешения с товарным знаком «EVITALIA» по свидетельству №398805 [2] с приоритетом от 11.09.2008, зарегистрированным на имя ОАО «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (дрожжи, сода пищевая).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что, исходя из разъяснений заявителя и представленных документов, указанный им в заявке товар 30 класса МКТУ представляет собой закваску бактериальную прямого внесения сухую, производимую и реализуемую заявителем через аптечную сеть и специальные магазины медицинских товаров.

Таким образом, указанный продукт по назначению, кругу потребителей и рынку сбыта относится к 05 классу МКТУ, не указанному в заявке.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству №254371 также содержит товары 05 класса МКТУ, однородные товарам заявителя.

В возражении от 13.05.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление заявитель ставил вопрос о сужении перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ «закваски, а именно: закваски кисломолочные»;

- наряду с использованием для производства продуктов переработки молока одного рода закваски, в сфере хлебопекарного производства используется иной вид (род) закваски - хлебная закваска;

- то есть товары «кисломолочные закваски», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются хлебными заквасками,

используемыми для хлебопекарного производства, и не совпадают с указанным видом закваски ни по кругу потребителей, ни по местам сбыта;

- закваска представляет собой специально подобранные и используемые для производства продуктов переработки молока преимущественно молочнокислые микроорганизмы.

- если закваска используется в молочном и смежных производствах (йогурты, иные продукты переработки молока), то дрожжи в качестве пищевого продукта используются, как правило, в хлебопечении, виноделии, пивоварении и квасоварении;

- сода пищевая (гидрокарбонат натрия) представляет собой пищевую добавку и используется в пищевой промышленности — хлебопечении, производстве кондитерских изделий, приготовлении напитков;

- основная сфера применения смесей сухих для пирожных и тортов - кулинария, данная продукция используется при выпечке пирожных, кексов, тортов и пр.;

- исходя из указанных обстоятельств, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу;

- таким образом, товары 30 класса МКТУ «закваски кисломолочные», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «дрожжи, смеси сухие для пирожных и тортов, сода пищевая», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №254371 и №398805, не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам, отличаются своим составом и условиями производства и сбыта;

- кроме того, вместо анализа довода заявителя, связанного с сужением перечня товаров 30 класса МКТУ, экспертиза в своем решении формулирует неотносимый к рассматриваемой ситуации вывод о том, что товар заявителя не является товаром 30 класса МКТУ, а является товаром 05 класса МКТУ по назначению, кругу потребителей и рынку сбыта.

- такой товар как закваски не указан в 05 классе МКТУ и не может быть отнесен к 05 классу МКТУ, поскольку не является лекарством или БАД, а является товаром 30 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704966 также в отношении товаров 30 класса МКТУ «закваски, а именно: закваски кисломолочные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.02.2012) заявки №2012704966 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭВИТАЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704966 в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «ЭВИТАЛИЯ» [1], «EVITALIA» [2], выполненные буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесный элемент «ЭВИТАЛИЯ» исполнен стандартным видом шрифта, а слово «EVITALIA» выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] на тождество и сходство было установлено следующее.

Заявленное обозначение и товарный знак [1] совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными.

В словесных элементах «ЭВИТАЛИЯ» и «EVITALIA» [2], состоящих из одинакового количества слогов и букв, совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке, при этом усматривается одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков (буквы «Э» и «Е», «Я» и «А» близки по звучанию). В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений.

Заявленное обозначение и товарный знак [2] выполнены буквами различных алфавитов, в связи с чем производят различное общее зрительное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, заявленное обозначение и товарный знак [2] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлено тождество заявленного обозначения и товарного знака [1], а также высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака [2] в силу сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Согласно уточнениям заявителя, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «закваски, а именно: закваски кисломолочные». Данный товар не присутствует в Международной классификации товаров и услуг, в связи с этим для его идентификации необходимо применять критерии (функция и назначение товаров), положенные в основу Международной классификации товаров и услуг, с учетом значения слова «закваска».

Закваски - культуры микроорганизмов, вызывающих брожение и вносимых в естественный субстрат (молоко, смесь муки с водой, сок винограда и др.) для получения главным образом пищевых продуктов. В качестве закваски применяют чистые культуры бактерий (преимущественно молочнокислых), дрожжей или

плесневых грибов. Содержащиеся в закваске микроорганизмы, попав в сбраживаемый субстрат, размножаются, вызывают молочнокислое, пропионовокислое или спиртовое брожение и образуют ароматические органические вещества. Закваски применяют для получения простокваши, ацидофилина, кумыса, кефира, сливочного масла, некоторых сортов сыра, виноградного вина, кислого хлеба, а также при силосовании трудносилосуемых кормов, см. <http://slovari.yandex.ru> (Яндекс.Словари, БСЭ – 1969-1978) [3].

Принимая во внимание семантику слова «закваска» данный товар может быть проклассифицирован по 30 классу МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «дрожжи».

Дрожжи - сахаромикеты (*Saccharomycetales*), порядок одноклеточных грибов класса сумчатых грибов. В связи со способностью дрожжей производить спиртовое брожение сахаров их используют в хлебопечении, виноделии, пивоварении, спиртовом и глицериновом производстве, в молочной промышленности, для получения эргостерина (провитамин D2), нуклеиновых кислот и т.п., см. [3].

Для закваски мучных изделий применяются дрожжи и хлебная закваска (основанная на молочнокислых бактериях), см. <http://ru.wikipedia.org> [4].

В силу изложенного, кисломолочные закваски и дрожжи представляют собой товары, совпадающие по назначению (способствуют брожению продуктов), которые могут быть использованы, как при производстве хлеба, так и в молочной промышленности (одинаковый круг потребителей), что обуславливает вывод об их однородности.

На заседании коллегии заявитель представил материалы (фотографии продукции), свидетельствующие о том, что в настоящее время различные производители предлагают к продаже кисломолочный продукт «закваска» (закваска «ПРОСТОКВАШИНО», закваска «Брест-Литовск»). Сведения о данной продукции присутствуют в сети Интернет.



В случае, если рассматривать товар 30 класса МКТУ «закваски кисломолочные» в качестве готового к употреблению кисломолочного продукта, данный вид продукции будет однороден товару 29 класса МКТУ «молоко», указанному в перечне товарного знака [2], поскольку данные товары имеют сходное назначение и функции, производятся одними и теми же предприятиями, совпадает круг их потребителей и условия реализации.

Довод об однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака [2], в заключении по результатам экспертизы не приводился и был выдвинут заявителю на заседании коллегии палаты по патентным спорам в качестве дополнительного основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704966 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявителем не были представлены убедительные аргументы для преодоления дополнительных доводов.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ «закваски кисломолочные» является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2], зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2013, изменить решение Роспатента от 11.02.2013 и отказать с учетом дополнительных доводов.**